

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi merek tidak terlepas dari kegiatan usaha. Merek dipakai sebagai suatu identitas serta tanda pembeda dari produk dan/atau jasa dengan yang lain. Merek dapat digunakan sebagai penanda kualitas produk dan/atau jasa yang satu dengan produk dan/atau jasa lain dalam bidang usaha yang sama.<sup>1</sup> Merek digunakan oleh konsumen sebagai tolak ukur kualitas produk dan/atau jasa yang hendak dibeli, seperti saat konsumen membeli produk atau menggunakan jasa selalu merujuk pada satu merek.

Hak dan manfaat dari merek muncul setelah adanya pendaftaran merek. Pendaftaran merek sangat penting dan bermanfaat bagi pemilik merek. Pemilik merek yang sudah melakukan pendaftaran merek akan memperoleh hak-hak merek. Salah satu hak yang diperoleh pemilik merek setelah melakukan pendaftaran merek adalah perlindungan hukum atau perlindungan merek.

Perlindungan merek diberikan oleh negara kepada pemilik merek setelah merek terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pemilik merek yang memperoleh perlindungan merek dapat menggunakan mereknya tanpa diganggu oleh pihak lain. Perlindungan

---

<sup>1</sup> Endang Purwaningsih, dkk. 2019. *Hak Kekayaan Intelektual dan Investasi Kajian HKI dalam Dunia Invesatasi termasuk pada UMKM*, Setara Press, Malang., hlm. 14.

hukum tidak hanya memberikan hak menggunakan merek kepada pemilik merek, tetapi juga memberikan hak untuk memberikan izin atau melarang pihak lain untuk menggunakan mereknya. Perlindungan hukum dapat mengurangi tindakan penggunaan tanpa izin, seperti peniruan atau pemalsuan merek. Perlindungan hukum juga dapat digunakan oleh pemilik merek untuk meminta pertanggung jawaban hukum dalam hal, terjadinya kerugian yang disebabkan peniruan atau pemalsuan merek oleh pihak lain.

Pendaftaran merek tidak hanya memberikan hak merek dan perlindungan hukum, tetapi juga memberikan suatu kewajiban kepada pemilik merek. Kewajiban yang diperoleh pemilik merek adalah kewajiban penggunaan merek. Kewajiban penggunaan merek menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi pemilik merek sehingga dapat mempertahankan hak yang diperolehnya. Pemilik merek yang tidak melaksanakan kewajiban penggunaan merek berpotensi kehilangan hak serta perlindungan hukum terhadap merek terdaftar. Kewajiban penggunaan merek oleh pemilik merek dapat ditemukan secara tersirat dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Pasal 36 *Jo* Pasal 74 Ayat (1).

Pemilik merek yang tidak melaksanakan kewajiban penggunaan merek dapat menyebabkan merek terdaftar menjadi merek tidak digunakan (*non-use trademark*). Merek tidak digunakan merupakan merek terdaftar yang tidak dipakai oleh pemiliknya pada kegiatan perdagangan dalam jangka waktu tertentu. Cara untuk membedakan merek tidak digunakan di

antara merek terdaftar dalam daftar umum merek sangat sulit. Merek terdaftar yang tidak digunakan dapat menghambat persaingan usaha terkait barang atau jasa yang sejenis dengan barang atau jasa dari merek tidak digunakan.

Merek tidak digunakan dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek lain yang sedang mengajukan pendaftaran merek. Merek tidak digunakan dapat menjadi alasan ditolaknya permohonan pendaftaran merek lain jika terdapat persamaan pokok ataupun keseluruhan di antara kedua merek tersebut.

Pihak yang dirugikan oleh merek tidak digunakan diberikan suatu upaya hukum oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 berupa gugatan penghapusan merek. Upaya hukum tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Berdasarkan pasal tersebut, suatu merek dapat diajukan gugatan penghapusan merek didasarkan pada tidak adanya penggunaan merek dalam perdagangan barang atau jasa selama tiga tahun. Upaya hukum gugatan penghapusan merek terhadap merek tidak digunakan dalam penerapannya dapat ditemukan dalam beberapa putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung, seperti Putusan pengadilan terkait merek tidak digunakan yaitu Putusan Nomor 421/ K/ Pdt.Sus/ 2012, Putusan Mahkamah Agung nomor 264K/ Pdt.Sus-HKI/ 2015, Putusan Mahkamah Agung nomor 1060k/ pdt.sus-hki/ 2016 dan Putusan Nomor.14/ Pdt-Sus-Merek / 2018/ PN.Niaga Jkt.Pst.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak menjelaskan cara yang dapat dipakai untuk menentukan merek terdaftar merupakan merek yang digunakan atau merek tidak digunakan. Meskipun tidak diaturnya cara menentukan merek tidak digunakan, pihak yang mengajukan gugatan penghapusan merek memiliki cara yang dianggap dapat menunjukkan merek tidak digunakan. Cara tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Cara yang dipakai untuk menunjukkan merek tidak digunakan adalah dengan hasil survei pasar.

Hasil survei pasar yang dipakai sebagai cara untuk menentukan suatu merek tidak digunakan dapat menimbulkan permasalahan hukum. permasalahan hukum tersebut muncul karena tidak adanya peraturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan hasil survei pasar dalam menentukan merek tidak digunakan. Permasalahan tersebut juga disebabkan karena hasil survei pasar dipakai pihak dalam gugatan penghapusan merek untuk meyakinkan hakim dalam tahap pembuktian merek tidak digunakan.

Permasalahan hukum dalam pemakaian hasil survei pasar yaitu beragamnya perbedaan hasil survei pasar yang digunakan untuk menentukan merek tidak digunakan (*non-use trademark*). Keragaman hasil survei pasar menyebabkan tidak adanya bentuk pasti dari hasil survei pasar.

Permasalahan hukum lainnya yaitu hasil survei pasar yang dipakai pada gugatan penghapusan merek tidak digunakan yang bertujuan meyakinkan majelis hakim justru dapat menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat (*disenting opinion*). Selain terjadinya dissenting opinion, pendapat

hakim terhadap pemakaian hasil survei pasar untuk menunjukkan merek tidak digunakan pada putusan pengadilan yang satu dapat berbeda dengan pendapat hakim dalam putusan yang lain.

Masalah perbedaan pendapat atau *disenting opinion* tersebut dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/Pdt.Sus-HKI/2015. Perbedaan pendapat majelis hakim dalam putusan tersebut yaitu salah satu hakim menganggap hasil survei pasar tidak meyakinkan merek tidak digunakan. Tidak hanya itu hakim tersebut menganggap pemilik merek mampu menunjukkan penggunaan merek.

Berbeda dengan Indonesia, negara di Uni Eropa sudah memiliki aturan tentang hasil survei pasar yang dapat dipakai dalam semua jenis sengketa merek, seperti untuk menunjukkan merek digunakan atau tidak digunakan. Aturan tersebut menyebabkan penggunaan hasil survei pasar dalam sengketa merek tidak menjadi permasalahan hukum di negara Uni Eropa. Aturan tersebut menjadi dasar hukum serta acuan bagi pihak yang menggunakan hasil survei pasar dalam sengketa merek yang terjadi di Uni Eropa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, diperoleh rumusan masalah yaitu:

1. Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh suatu hasil survei pasar untuk dapat menentukan suatu merek terdaftar merupakan merek tidak digunakan (*non-use trademark*)?

## C. Tujuan Penelitian

Penulisan hukum tersebut bertujuan untuk:

1. Menjelaskan syarat yang harus dipenuhi oleh suatu hasil survei pasar supaya dapat dipakai untuk menentukan suatu merek terdaftar merupakan merek tidak digunakan (*non-use trademark*). Tujuan penulisan hukum adalah untuk mengetahui, memaparkan dan menjelaskan syarat atau hal yang harus dipenuhi oleh hasil survei pasar supaya dapat berfungsi sebagai cara untuk mengetahui ada atau tidak adanya penggunaan merek terdaftar oleh pemilik merek serta dasar hukum hasil survei pasar.

## D. Manfaat Penelitian

Penulisan hukum tersebut memiliki beberapa manfaat yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan hukum diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan bidang hukum merek terkait upaya untuk menentukan merek tidak digunakan melalui hasil survei pasar. Hasil penulis hukum dapat membantu menjelaskan syarat yang harus dipenuhi hasil survei pasar untuk dapat menentukan digunakan atau tidak digunakannya merek terdaftar.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan hukum diharapkan dapat berguna bagi pemilik merek lain yang memiliki kendala yang disebabkan oleh merek tidak digunakan. Hasil penulisan hukum dapat membantu pemilik merek lain mengetahui syarat

yang harus dipenuhi oleh hasil survei pasar, sehingga dapat menentukan merek terdaftar merupakan merek tidak digunakan.

## **E. Keaslian Penelitian**

penulisan hukum tersebut memakai tiga penelitian terdahulu sebagai sumber dalam mengagaskan ide penulisan. Adapun tiga penelitian yang digunakan adalah:

1. Theresya Yuniarti Sihombing, tahun 2019, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Judul penulisan hukum “Tinjauan Yuridis Pembatalan Pendaftaran merek Yang Tidak Digunakan Selama 3 Tahun Berturut-turut Sejak Didaftarkan”. Rumusan masalah yaitu Bagaimana tata cara mengajukan gugatan pembatalan merek?; Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek yang telah didaftarkan?; Bagaimana analisis hukum terhadap pembatalan merek yang tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut sejak didaftarkan? (studi putusan Nomor 264K/Pdt. Sus-HKI/2015).

Kesimpulan dari sumber penelitian pertama yaitu proses pengajuan gugatan pembatalan merek didaftarkan ke Panitera sampai ditunjuknya Hakim untuk mengadili sampai proses kasasi. Perlindungan hukum merek dalam persamaan pokok/keseluruhan yaitu perlindungan preventif dan represif. PUTUSAN NOMOR 264K/PDT.SUS-HKI/2015 tidak akurat karena hakim tidak mempertimbangkan alat bukti tergugat. Perbedaan sumber pertama dengan penulisan hukum yaitu terletak pada pembahasan. Sumber pertama membahas tentang perlindungan hukum merek dan tahapan mengajukan gugatan penghapusan merek serta masalah merek tidak

digunakan dalam kasus putusan nomor 264K/Pdt.Sus-HKI/2015. Hal yang dibahas penulisan hukum adalah syarat yang harus dipenuhi oleh hasil survei pasar untuk dapat menunjukkan suatu merek terdaftar merupakan merek tidak digunakan.

2. Sonang Akbario, tahun 2018, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Judul penulisan hukum “Penyelesaian Sengketa merek Terkenal antara IKEA Swedia dan IKEA Indonesia di Mahkamah Agung Berdasarkan Hukum Internasional”. Rumusan masalah penelitian yaitu Bagaimana Pengaturan Hukum Internasional tentang merek terkenal?; Bagaimana pengaturan Hukum Nasional tentang merek Terkenal?; Bagaimana penyelesaian sengketa merek IKEA dari Swedia dan IKEA dari Indonesia?.

Kesimpulan dari sumber penelitian kedua yaitu dalam hukum internasional terdapat beberapa perjanjian internasional yang mengatur tentang HKI yaitu Paris Convention dan TRIPS Agreement. Berhubungan dengan putusan kasus merek IKEA. Merek pihak tergugat dihapus dikarenakan terbukti tidak digunakan tiga tahun berturut-turut. Perbedaan sumber penelitian kedua dengan penulisan hukum terdapat dalam Objek penelitian. Objek sumber penelitian kedua berfokus pada gugatan penghapusan merek Ikea dari sudut pandang merek terkenal serta membahas perjanjian internasional yang terkait merek. Berbeda dengan objek penulisan hukum terdahulu, objek penelitian yang sedang dilaksanakan adalah merek tidak digunakan dan hasil survei pasar. Masalah penulisan hukum adalah

syarat yang harus dipenuhi hasil survei pasar untuk dapat menunjukkan merek terdaftar merupakan merek tidak digunakan.

3. Roby Sanjaya, tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Judul penulisan hukum “Gugatan Penghapusan Pendaftaran merek Atas Dasar Tidak Digunakan Dalam Perdagangan (Non Use) (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt. Sus HKI/2015)”. Rumusan masalah penelitian yaitu Bagaimana menginterpretasikan merek tidak digunakan (Non Use) pada kegiatan perdagangan barang dan jasa?; Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dan Akibat Hukum Terhadap Penghapusan merek IKEA Milik Inter Ikea System B.V pada Putusan Nomor 264K/Pdt.Sus-HKI/2015?.

Hasil dari sumber penelitian ketiga yaitu aturan merek tidak digunakan dalam Pasal 61 Ayat (2) Undang-Undang merek bermasalah dalam praktik karena pembuktian merek Non Use tidak mudah dilakukan melalui pembuktian tidak langsung dari survei pasar. Berhubungan dengan Putusan Nomor 264K/Pdt.Sus-HKI/2015, keputusan hakim kurang cermat dan tidak memberi dasar pertimbangan terhadap unsur itikad tidak baik. Perbedaan sumber penelitian ketiga dan penulisan hukum adalah objek dan permasalahannya. Objek penelitian terdahulu adalah tentang merek yang tidak digunakan, sedangkan permasalahan penelitian terdahulu adalah interpretasi merek tidak digunakan dalam praktiknya. Berbeda dengan penelitian terdahulu, objek penulisan hukum adalah merek tidak digunakan dan hasil survei pasar. Masalah penulisan hukum adalah syarat yang harus

dipenuhi hasil survei pasar untuk menunjukkan suatu merek terdaftar merupakan merek tidak digunakan.

## **F. Batasan Konsep**

### 1. Merek Tidak Digunakan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016, merek tidak digunakan adalah merek terdaftar yang tidak digunakan oleh pemilik merek dalam perdagangan barang atau jasa selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran atau 3 (tiga) tahun sejak pemakaian terakhir.

### 2. Hasil Survei Pasar

Hasil survei pasar dalam sengketa merek merupakan informasi yang diperoleh melalui metode survei pasar untuk mengetahui pandangan pasar dan konsumen terhadap produk barang dan/atau jasa dari suatu merek.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum yang diterapkan terhadap penulisan hukum merupakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif dapat menemukan syarat yang harus dipenuhi oleh hasil survei pasar dalam menentukan merek tidak digunakan. Metode penelitian normatif menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan

tersebut bertujuan untuk mencari dasar hukum, pengertian dan aturan yang berhubungan dengan pemakaian hasil survei pasar untuk menunjukkan merek tidak digunakan.

Pendekatan kasus dilakukan dengan melihat Putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan merek tidak digunakan (*non-use trademark*) untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal terkait merek tidak digunakan (*non-use trademark*) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dengan perjanjian TRIPS (*Agreement On Trade-Related Aspect Of Intellectual Property Rights*) untuk mengetahui pengertian, aturan dan perbedaan terkait merek tidak digunakan (*non-use trademark*) berdasarkan kedua aturan hukum tersebut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 juga dibandingkan dengan *Common Practice* 12 untuk mengetahui perbedaan diantara kedua peraturan tersebut terkait pemakaian hasil survei pasar dalam sengketa merek secara umum ataupun sengketa merek tidak digunakan.

## 2. Sumber Data

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu:

### a. Bahan hukum primer:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis.
2. *Burgelijk Wetboek* (BW).

3. *Hirzien Inlandsch Reglement.*
4. *Agreement On Trade-Related Aspect Of Intellectual Property Rights.*
5. *Common Communication/Common Practice 12 (Evidence In Trade Mark Appeal Proceedings: Filing, Structure And Presentation Of Evidence, And The Treatment Of Confidential Evidence).*

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum tersebut berisi pendapat hukum terkait merek tidak digunakan dan hasil survei pasar yang diperoleh dari buku, kamus, internet, Hasil penelitian dan jurnal.

3. Cara Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum normatif diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh beberapa data hukum dari sumber hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan menganalisis aturan hukum, putusan pengadilan, buku, jurnal, kamus dan hasil penelitian yang berhubungan dengan merek tidak digunakan dan hasil survei pasar.

4. Analisis Data

Analisis data dalam hasil penulisan hukum tersebut dilakukan melalui deskriptif-analitik. Analisis data deskriptif-analitik yaitu memaparkan, menilai dan menginterpretasikan konsep hukum dan aturan hukum yang berisi pengertian-pengertian hukum, norma hukum dan sistem

hukum.<sup>2</sup> Analisis data dalam penulisan hukum tersebut dilakukan dengan menginterpretasikan, menilai dan memberikan pendapat terhadap data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder terkait pemakaian hasil survei pasar dalam menentukan merek tidak digunakan. Analisis data dilakukan dengan berfokus pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori yang membahas tentang hasil survei pasar dan merek tidak digunakan.

Analisis data dilakukan terhadap bahan hukum primer untuk menemukan dasar hukum, pengertian hukum serta asas terkait merek tidak digunakan dan hasil survei pasar. Analisis data terhadap bahan hukum sekunder yaitu mencari adanya perbedaan dan persamaan pendapat hukum terkait merek tidak digunakan dan hasil survei pasar. Hasil analisis dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikomparasikan untuk menemukan kesenjangan.

#### 5. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan dalam penulisan hukum tersebut menggunakan metode berpikir deduktif. Penarikan kesimpulan melalui metode berpikir deduktif didasarkan pada data-data bersifat umum yang telah diperoleh dan dihubungkan dengan data-data yang bersifat khusus untuk menghasilkan kesimpulan dalam menjawab masalah penelitian.

Data yang bersifat umum dalam hal ini adalah pengertian, asas dan aturan terkait merek tidak digunakan serta hasil survei pasar. Data tersebut kemudian dihubungkan dengan data-data bersifat khusus yang diperoleh

---

<sup>2</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2021, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta., hlm. 180.

dari putusan pengadilan terkait hasil survei pasar dan merek tidak digunakan. Hasil penghubungan data umum dan khusus kemudian digunakan untuk menyimpulkan jawaban terkait masalah penelitian yaitu syarat dan dasar hukum hasil survei pasar dipakai untuk menentukan merek tidak digunakan.

## **H. Sistematika Skripsi**

Hal yang dimuat dalam penulisan hukum yaitu:

### **a. BAB I: PENDAHULUAN**

Bab tersebut berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

### **b. BAB II: PEMBAHASAN**

Bab tersebut berisi tinjauan hukum merek dan merek tidak digunakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, analisis peran, dasar hukum dan syarat hasil survei pasar dalam menentukan merek tidak digunakan.

### **c. BAB III: PENUTUP**

Bab tersebut berisi kesimpulan untuk menjawab masalah yang diteliti serta saran untuk membantu menjawab masalah penelitian.