

Implikasi Perubahan Kebijakan Merek *Non-Use* Terhadap Penghapusan Merek Terdaftar

Anitia Emalia Fallone¹

Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia
anitaamaliaf@gmail.com

Selamat Widodo

Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia
selamatwidodo@ump.ac.id

Submission	Accepted	Published
2 Januari 2025	18 Januari 2025	18 Januari 2025

Abstract

The Constitutional Court issued Decision Number 144/PUU-XXI/2023. The decision contains an extension of the time limit for non-use trademarks from 3 years to 5 years and adds the provision of force majeure to the provision of valid reasons. This policy certainly has an impact on non-use trademark holders to maintain their brands and third parties have to wait longer. This research aims to analyze how the implications of non-use trademark policy changes on the elimination of registered trademarks based on the perspective of justice and the principle of national treatment. The research method used is normative juridical. The results of the study concluded that based on the perspective of justice, the implications of changes in the non-use trademark deadline policy on the elimination of registered trademarks in Indonesia have a major impact in providing justice for trademark owners, especially micro, small and medium enterprises (MSMEs). Based on the principle of national treatment, the implications of this policy change strengthen the fairness of trademark law in Indonesia by providing equal protection for domestic and foreign trademark owners, while maintaining the rights of domestic and foreign third parties. And maintaining compliance with international commitments contained in TRIPs.

Keyword: *Implications, Policy, Non-use Trademark*

Abstrak

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 144/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut berisi mengenai perpanjangan batas waktu merek *non-*

¹ Corresponding Author

use yang semula 3 tahun menjadi 5 tahun dan menambahkan ketentuan *force majeure* menjadi ketentuan alasan yang sah. Kebijakan ini tentunya berdampak bagi pemegang merek *non-use* mempertahankan merknya dan pihak ketiga harus menunggu lebih lama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implikasi perubahan kebijakan merek *non-use* terhadap penghapusan merek terdaftar berdasarkan perspektif keadilan dan prinsip *national treatment*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan berdasarkan perspektif keadilan, implikasi perubahan kebijakan batas waktu merek *non-use* terhadap penghapusan merek terdaftar di Indonesia memiliki dampak besar dalam memberikan keadilan bagi pemilik merek, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berdasarkan prinsip *national treatment*, implikasi perubahan kebijakan ini memperkuat keadilan hukum merek di Indonesia dengan memberikan perlindungan yang setara bagi pemilik merek domestik maupun asing, sekaligus menjaga hak pihak ketiga domestik maupun asing. Dan menjaga kepatuhan terhadap komitmen internasional yang tercantum dalam TRIPs.

Kata Kunci: implikasi, kebijakan, merek non-use.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang begitu pesat telah mendorong kemajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era globalisasi ini (Atmadja, 2015). HKI merupakan suatu konsep yang memberikan perlindungan terhadap kreativitas intelektual manusia (Effendi, 2021). Adanya perlindungan terhadap kekayaan intelektual dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan hak atau penggunaan kekayaan intelektual tanpa izin dari pemilik HKI tersebut (Setyawan et al., 2017). Hal ini dapat mengurangi insentif bagi para penemu untuk menciptakan dan mengembangkan karya mereka. Dalam dunia perdagangan, merek merupakan salah satu komponen penting dari Hak Kekayaan Intelektual. Merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang membedakan produk atau jasa satu perusahaan dengan yang lainnya (Sujatmiko & RR, 2020). Bagi produsen, merek bukan hanya sekadar simbol, tetapi juga representasi citra dan reputasi perusahaan serta bagian dari strategi bisnis yang lebih besar. Identitas yang dibawa oleh merek memudahkan konsumen untuk membedakan produk dari berbagai perusahaan, menunjukkan peran krusial merek dalam lingkungan perdagangan (Arifin & Iqbal, 2020). Hukum merek bertujuan untuk mencegah adanya pihak lain yang menggunakan simbol atau tanda pengenal sumber tanpa seizin pemegang merek tersebut (Bone, 2015).

Dalam menghadapi perkembangan zaman, merek di Indonesia perlu beradaptasi dengan memahami dan mengikuti tren internasional. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan menandatangani berbagai perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual, khususnya merek, meliputi Konvensi Paris, Perjanjian Madrid, Konvensi Pembentukan WIPO, dan Perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Di antara perjanjian ini, TRIPs salah satu yang paling

terkenal. Karena telah ditandatangani perjanjian ini, maka Indonesia terikat untuk mengadopsi TRIPs sebagai pedoman untuk membuat suatu kebijakan mengenai kekayaan intelektual (Campi & Dueñas, 2019). TRIPs memainkan peran strategis dalam pengaturan perdagangan internasional hingga saat ini. Salah satu prinsip penting yang terkandung dalam perjanjian TRIPs adalah prinsip *national treatment*, sebagaimana diatur dalam *Article 3. 1*, yang mewajibkan setiap negara anggota untuk memberikan perlakuan yang sama antara warga negaranya sendiri dan warga negara anggota lainnya (Sudjana, 2021).

Pengaturan mengenai merek dalam perjanjian TRIPs tercantum di Pasal 15 hingga Pasal 21. Sementara itu, di Indonesia, aturan nasional mengenai merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Negara memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta dapat membuktikan kepemilikan melalui sertifikat merek. Prinsip "first to file" yang dianut oleh Indonesia menunjukkan bahwa hak eksklusif atas suatu merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek tersebut. Perlindungan hukum atas merek diwujudkan dalam bentuk hak atas merek, yang seharusnya diberikan kepada individu yang beritikad baik. Sebaliknya, individu yang tidak beritikad baik tidak berhak mendapatkan perlindungan tersebut, meskipun penting untuk tidak mengabaikan nilai dan arti hak merek sebagaimana diatur dalam Pasal 549 KUH Perdata (Maharani, 2019).

Pemilik merek atau pemegang hak atas merek wajib menggunakan mereknya secara produktif agar tidak menjadi merek *non-use* (Rahmadhiani, Nur Febry, 2017). Aturan mengenai merek *non-use* (merek tidak digunakan) terdapat dalam Pasal 19 perjanjian TRIPs, yang berisi mengenai penggunaan merek menjadi syarat untuk mempertahankan merek, yang berarti merek dapat dibatalkan jika merek tidak digunakan selama setidaknya 3 tahun secara berturut-turut, kecuali ada alasan yang sah mengenai kenapa merek tersebut tidak digunakan. Ketentuan tersebut dalam Undang-Undang Merek di Indonesia diadopsi sebagai syarat penghapusan merek terdaftar karena merek tersebut tidak digunakan (Gaumi, Shellen Dhea Af, 2022). Setiap negara tidak mengatur batas waktu merek *non-use* yang secara sama sebagaimana yang di atur dalam Pasal 19 perjanjian TRIPs karena TRIPs pada prinsipnya hanya menentukan batas minimal tiga tahun. Memiliki arti bahwa negara-negara anggota diberi keleluasaan untuk menentukan batas waktu tersebut selama tidak bertentangan dengan batas minimum yang ditentukan di dalam TRIPs.

Oleh karena itu, Terdapat perbedaan pengaturan batas waktu merek *non-use* di beberapa negara anggota menerapkan selama 3 tahun, contohnya Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok. Dan di beberapa negara anggota juga ada yang menerapkan batas waktu selama lima tahun, contohnya Singapura, Inggris, dan Jerman. Hukum nasional mengenai merek *non-use* diatur pada Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, jika hak atas merek tidak digunakan (*non-use*) oleh pemilik merek selama 3 tahun secara berturut-turut dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, maka pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar atas merek tersebut (Ardyo, Bebeto and Setiawan, 2024).

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan tentang perubahan kebijakan merek *non-use* pada tanggal 30 Juli 2024, dalam putusan MK Nomor 144/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut berisi mengenai perpanjangan batas waktu merek *non-use* yang awalnya 3 tahun menjadi 5 tahun secara berturut-turut untuk pihak ketiga dapat mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar dan menambahkan ketentuan *force majeure* menjadi ketentuan alasan yang sah. Perubahan kebijakan merek *non-use* dilakukan untuk memperbaiki kebijakan sebelumnya dan bertujuan untuk memberikan keadilan bagi pemilik merek dengan memberikan ruang waktu yang lebih cukup untuk pemilik merek mempertahankan mereknya dari penghapusan merek terdaftar, namun apakah perubahan kebijakan ini juga memberikan keadilan bagi pihak ketiga.

Perubahan kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan perlindungan yang setara antara pemilik merek dan pihak ketiga asing maupun domestik agar selaras dengan prinsip *national treatment*. Prinsip *national treatment* harus diterapkan dalam menetapkan hukum nasional mengenai kekayaan intelektual sebab Indonesia telah meratifikasi perjanjian TRIPs yang di dalamnya mengandung prinsip *national treatment*. Prinsip *national treatment* memberikan perlakuan sama bagi pemilik merek dan pihak ketiga asing maupun domestik secara seimbang, tanpa melihat asal-usulnya darimana dia berasal (Rani Fadhila Syafrinaldi, 2021).

Masalah penelitian ini berpusat pada implikasi yang muncul karena adanya perubahan kebijakan merek *non-use* dalam penghapusan merek terdaftar. Bagaimana implikasi perubahan kebijakan merek *non-use* dalam penghapusan merek terdaftar berdasarkan perspektif keadilan serta berdasarkan prinsip *national treatment*, menjadi pertanyaan utama yang perlu dijawab oleh penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui implikasi perubahan kebijakan merek *non-use* dalam penghapusan merek terdaftar berdasarkan perspektif keadilan serta berdasarkan prinsip *national treatment*.

Kajian tentang perubahan kebijakan, merek *non-use* dan penghapusan merek terdaftar, bukanlah wacana terbaru. Telah ada beberapa peneliti yang membahas bahkan mempublikasikannya. Asari Suci Maharani, dkk., dalam karya mereka yang berjudul "*Akibat Hukum Gugatan Pihak Ketiga terhadap Merek Terdaftar yang Tidak Digunakan Berdasarkan Undang-Undang Merek Indonesia*," telah mendeskripsikan dengan sangat baik, bagaimana polemik terkait merek yang masuk ke ranah hukum akibat tidak mengindahkan standar regulasi yang ada (Maharani, et al, 2024). Publikasi di atas memiliki kesamaan dengan penulis dalam konteks penghapusan merek akibat merek tidak digunakan, perbedaannya, jika penelitian di atas fokus pada akibat hukum pihak ketiga terhadap merek terdaftar dan menggunakan kebijakan merek *non-use* yang lama. Sedangkan penulis fokus pada implikasi perubahan kebijakan merek *non-use* dalam penghapusan merek terdaftar dan menggunakan kebijakan merek *non-use* yang baru, termasuk juga ditinjau dari perspektif keadilan dan prinsip *national treatment*.

Bebeto Ardyo dan Peter Jeremias Setiawan, dalam karya mereka yang berjudul "*Penafsiran Restriktif dan Pembuktian Unsur Digunakan dalam Gugatan Penghapusan Merek*," telah membahas dengan terstruktur, bagaimana hakim menafsirkan unsur kata 'digunakan' dalam pasal 74 ayat (1) UU Merek serta bagaimana sistem pembuktian yang koheren dan dapat diusulkan untuk

menjelaskan penafsiran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif yang membandingkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan di negara lain yang terkait serta pendekatan konseptual (Bebeto & Setiawan, 2024). Publikasi di atas memiliki kesamaan dengan penulis dalam konteks merek *non-use*. Perbedaannya, jika penelitian di atas fokus pada ketidakjelasan definisi 'digunakan' dalam UU Merek, dampaknya pada kepastian hukum, dan masih menggunakan kebijakan merek *non-use* yang lama. Sedangkan penulis fokus pada implikasi perubahan kebijakan merek *non-use* dalam penghapusan merek terdaftar dan menggunakan kebijakan merek *non-use* yang baru.

Berdasarkan beberapa *literature review* yang telah dilakukan, sejauh analisis penulis, belum ditemukan satu karya pun, yang secara khusus mengkaji tentang implikasi perubahan kebijakan merek *non-use*. Adapun posisi penelitian ini dari publikasi yang pernah ada (*state of the art*), adalah analisis mendalam mengenai implikasi perubahan kebijakan merek *non-use* dalam penghapusan merek terdaftar berdasarkan perspektif keadilan dan berdasarkan prinsip *national treatment*. Hal ini sangat penting untuk dikaji lebih lanjut mengingat perubahan kebijakan merek *non-use* merupakan peristiwa yang baru terjadi dan perlunya mengetahui implikasi yang muncul karena adanya perubahan kebijakan ini, apakah telah memberikan keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak.

Artikel ini tergolong dalam penelitian yuridis normatif berbasis kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi analisis deskriptif. Sumber primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan mahkamah konstitusi, serta literatur hukum perdata. Adapun sumber sekundernya adalah jurnal, buku, dokumen, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Keabsahan data diperoleh dengan cara trigulasi data, masing-masing sumber data saling dikonfirmasi agar valid dan tidak tumpang tindih. Analisis data dilakukan dengan kerangka teori keadilan John Rawl dan teori keadilan Aristoteles yang selanjutnya dikemas secara naratif dengan pola deduktif.

Implikasi Perubahan Kebijakan Merek *Non-Use* Terhadap Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan Perspektif Keadilan

Pengaturan penghapusan merek *non-use* dalam Pasal 74 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengalami perubahan batas waktu penggunaan merek *non-use* dari 3 tahun menjadi 5 tahun dan menambahkan *force majeure* menjadi alasan yang sah untuk merek yang tidak digunakan tetap dapat digunakan dan dapat terhindar dari gugatan penghapusan merek yang diajukan oleh pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap merek tersebut. Perubahan kebijakan merek *non-use* diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023. Perubahan kebijakan batas waktu merek *non-use* berawal dari perkara yang dialami oleh Ricky Thio pemilik merek "HDCVI & LOGO" yang digugat oleh Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd, perusahaan asing dari China, alasan menggugat karena penggugat berpendapat bahwasannya merek "HDCVI & LOGO" tidak dipakai secara produktif selama 3 tahun secara berturut-turut oleh Ricky Thio (MKRI, 2024).

Ricky Thio merasa dirugikan karena adanya gugatan penghapusan merek tersebut, Ricky Thio melakukan permohonan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi. Ricky Thio berpendapat tentang ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 kurang memberikan keadilan serta merugikan pemilik merek khususnya UMKM, apalagi UMKM yang memiliki modal yang terbatas karena apabila terjadi keadaan seperti pandemi, bencana alam, ataupun krisis ekonomi membuat UMKM kesulitan untuk bergerak, sehingga merek terdaftar mereka berisiko dapat dilakukan penghapusan oleh pihak ketiga. Melihat kondisi perekonomian di Indonesia yang bertumbuh pada UMKM, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk merubah batas waktu merek *non-use*, yang tadinya 3 tahun diubah menjadi 5 tahun dan menambahkan ketentuan *force majeure* menjadi ketentuan alasan yang sah untuk pemilik merek *non-use* (Rights, 2024).

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan tersebut sebagai upaya untuk mencapai keadilan yang lebih baik bagi pemilik merek khususnya pemilik merek yang terdampak oleh kondisi ekonomi dan sosial tertentu yang di luar kendalinya. Hal tersebut bisa dilihat dari alasan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penyesuaian batas waktu merek *non-use* yang awalnya ketentuannya selama 3 tahun diubah menjadi 5 tahun, karena memperhatikan kondisi spesifik perekonomian masyarakat Indonesia yang tumbuh pada Usaha Mikro Kecil Menengah. Adanya perubahan kebijakan merek *non-use* memiliki implikasi terhadap pemilik merek dan pihak ketiga. Sehingga perubahan kebijakan tersebut menimbulkan persoalan baru, maka dari itu perlu analisis apakah kebijakan tersebut memberikan keadilan bagi semua pihak atau tidak.

1. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls memandang keadilan sebagai *fairness*. Konsep ini berakar dari teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh John Locke dan Jean-Jacques Rousseau, serta ajaran deontologi Immanuel Kant. Dalam pandangan Rawls (Rhiti, 2015), keadilan adalah hasil dari pilihan rasional yang dibuat di bawah kondisi di mana manusia tidak mengetahui posisi sosial, tujuan hidup, atau asal-usul mereka. Ketidakjelasan ini mendorong manusia untuk memilih prinsip keadilan yang netral dan adil bagi semua pihak. Rawls juga menekankan bahwa keadilan adalah proses yang disebut sebagai keadilan prosedural murni. Dalam konsep ini, tidak ada standar objektif yang menentukan apa yang dianggap adil di luar prosedur itu sendiri. Yang memiliki arti bahwa keadilan terwujud melalui sistem atau proses yang dijalankan dengan cara-cara yang adil.

John Rawls mengemukakan dua prinsip keadilan, yang menjadi landasan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Pertama yaitu prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Rawls menegaskan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan dasar yang sama, yang tidak dapat dikurangi atau dikompromikan demi keuntungan orang lain. Prinsip ini mencakup kebebasan untuk ikut serta dalam politik, seperti hak untuk bersuara dan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan; kebebasan berbicara; kebebasan berkeyakinan; kebebasan menjadi diri sendiri; hak untuk mempertahankan milik pribadi. Bagi Rawls, kebebasan-kebebasan ini merupakan fondasi yang harus dijamin dalam struktur dasar masyarakat.

Kedua, yaitu terdiri dari dua bagian, prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair*

equality of opportunity). Berdasarkan prinsip ini, untuk mendatangkan manfaat yang paling besar kepada mereka yang paling kurang beruntung, perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur. Prinsip perbedaan berdasarkan diaturnya struktur dasar pada masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan peluang mendapatkan keutamaan kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas dipergunakan untuk keuntungan orang-orang yang paling kurang mendapatkan keuntungan (Rawls, 1973).

Berdasarkan prinsip tersebut, keadilan harus diusahakan untuk dua hal. Pertama, untuk mengoreksi atau memperbaiki situasi ketidakseimbangan yang dihadapi oleh yang lebih lemah, caranya dengan mendatangkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang dapat memberdayakan. Kedua, setiap kebijakan yang dibuat wajib memosisikan diri sebagai pengarah untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki ketidak-adilan yang dihadapi oleh yang lebih lemah.

2. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles memiliki pendapat bahwa keadilan harus dipahami dalam hal kesamaan, tetapi Aristoteles membuat perbedaan penting. Perbedaannya adalah antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik adalah menyamakan setiap manusia sebagai satu kesatuan. Kesamaan proporsional memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan lainnya. Hal ini telah menimbulkan banyak kontroversi dan perdebatan tentang keadilan. Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 jenis, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berlaku dalam hukum publik, sedangkan keadilan korektif dalam hukum perdata dan pidana. Hal yang paling penting dalam keadilan distributif adalah penghargaan yang sama diberikan untuk prestasi yang sama rata.

Keadilan distributif fokus pada pembagian, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang dapat diperoleh secara merata di masyarakat. Dalam masyarakat, distribusi yang adil adalah distribusi yang sesuai dengan nilai yang baiknya. Keadilan korektif memiliki fokus untuk memperbaiki kesalahan, masalahnya adalah ketidaksetaraan yang timbul karena pelanggaran kesepakatan, dikoreksi, dan dihilangkan. Keadilan korektif berusaha memberikan ganti rugi yang memadai bagi mereka yang telah dirugikan, karena pelanggaran atau kesalahan telah dilakukan; hukuman diberikan yang setimpal bagi pelaku, jika kejahatan telah dilakukan. Ketidakadilan menyebabkan terganggunya 'kesetaraan' yang telah dibangun. Keadilan korektif memiliki tugas untuk membangun kembali kesetaraan tersebut (Friedrich, 2004).

3. Syarat dan Ketentuan Penghapusan Merek Non-Use

Syarat dan ketentuan penghapusan merek *non-use* diatur pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada Ayat (1) berisi penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dengan cara mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar ke Pengadilan Niaga dengan alasan suatu merek yang digugat tersebut tidak digunakan atau *non-use* selama 5 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pemakaian terakhir atau sejak pendaftaran. Namun, terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Ayat (2) berisi alasan

sah merek tidak digunakan, penghapusan merek terdaftar tidak berlaku bagi merek *non-use* dalam hal adanya larangan impor; larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang sifatnya sementara; atau larangan serupa lainnya, termasuk dalam kondisi *force majeure* atau keadaan di luar kendali manusia yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, pada Ayat (3) berisi penghapusan merek terdaftar karena merek tidak digunakan atau *non-use* harus dicatat dan diumumkan dalam berita resmi merek. Proses pencatatan dan pengumuman ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan informasi kepada publik mengenai status merek yang telah dihapus. Syarat dan ketentuan di atas mencerminkan komitmen untuk menjaga agar merek yang terdaftar benar-benar digunakan dan memiliki nilai dalam kegiatan perdagangan, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga yang berkepentingan. Kasus Ricky Thio, pemilik merek "HDCVI & LOGO", memberikan gambaran konkret tentang bagaimana kebijakan yang sebelumnya kurang memberikan keadilan bagi pemilik merek.

Dalam kasus ini, gugatan penghapusan merek terdaftar yang diajukan oleh Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. Didasarkan pada ketentuan batas waktu merek *non-use* selama 3 tahun, yang dianggap Ricky Thio tidak adil karena merek tersebut tidak digunakan karena akibat kendala operasional pasca pandemi. Melalui permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, Ricky Thio memiliki pendapat bahwa ketentuan batas waktu merek *non-use* sebelumnya merugikan pelaku usaha kecil, terutama apabila dalam kondisi kahar atau di luar kendali manusia. Putusan Mahkamah Konstitusi dengan memperpanjang batas waktu merek *non-use* menjadi 5 tahun dan menambahkan *force majeure* menjadi alasan sah merupakan respon terhadap argumen ini, sekaligus langkah untuk memastikan kebijakan batas waktu merek *non-use* ini lebih mencerminkan prinsip keadilan.

Menurut perspektif keadilan dari teori John Rawls, perubahan kebijakan batas waktu merek *non-use* ini dapat dipahami sebagai langkah untuk mendukung kelompok yang paling rentan, yaitu adalah pelaku UMKM. Hal ini berdasarkan prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*) yang merupakan prinsip yang dilahirkan oleh John Rawls. Prinsip ini menekankan bahwa kebijakan yang adil adalah kebijakan yang memberikan manfaat terbesar bagi orang-orang yang kurang beruntung, seperti UMKM yang sering menghadapi kendala operasional akibat keterbatasan modal atau keadaan kahar, seperti pandemi atau bencana alam.

Kebijakan baru ini juga mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban pemilik merek. Sebelum adanya perubahan kebijakan batas waktu merek *non-use*, batas waktu 3 tahun dianggap tidak cukup untuk memberikan ruang bagi pemilik merek, terutama UMKM, untuk bangkit dari kondisi kahar, oleh karena itu, perpanjangan menjadi 5 tahun diharapkan memberikan peluang yang lebih adil bagi pemilik merek untuk mempertahankan haknya tanpa kehilangan perlindungan hukum. Perubahan kebijakan ini juga mengatur alasan sah seperti *force majeure*, yang memungkinkan pemilik merek untuk mempertahankan hak atas mereknya meskipun tidak dapat menggunakannya selama periode tertentu.

Menurut perspektif keadilan dari teori Aristoteles, pemilik merek tetap memiliki tanggung jawab untuk menggunakan mereknya secara produktif dalam periode 5 tahun. Perubahan kebijakan ini juga mencakup pengecualian untuk keadaan kahar (*force majeure*), yang secara proporsional memberikan hak perlindungan tambahan kepada pemilik merek yang benar-benar tidak mampu menggunakan mereknya karena keadaan di luar kendali mereka. Oleh karena itu, kebijakan ini memastikan pemilik merek yang benar-benar beritikad baik yang akan mendapatkan manfaat dari perpanjangan batas waktu merek *non-use*. Hal tersebut mencerminkan keadilan distributif, yaitu bahwa hak diberikan sesuai dengan usaha dan tanggung jawab pemilik merek.

Dilihat dari perspektif keadilan bagi pihak ketiga dalam perubahan kebijakan ini, meskipun di dalam perubahan kebijakan ini memperpanjang batas waktu merek *non-use* yang membuat pihak ketiga yang berkepentingan atau membutuhkan merek tertentu untuk digunakan dalam usaha mereka dapat terkendala oleh merek *non-use*, apalagi jika merek *non-use* hanya dijaga tanpa niat dan tidak dimanfaatkan secara produktif. Prinsip keadilan tetap dapat dijaga melalui hak pihak ketiga bisa untuk mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar.

Kebijakan ini tetap memberikan jalan keluar dengan memperbolehkan pihak ketiga yang merasa telah dirugikan masih bisa untuk mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar. Syaratnya jika pihak ketiga bisa membuktikan bahwa pemilik merek tidak memiliki niat baik atau tidak menggunakan merek secara produktif. Berdasarkan perspektif keadilan, implikasi perubahan kebijakan merek *non-use* terhadap penghapusan merek terdaftar di Indonesia memiliki dampak besar dalam memberikan keadilan bagi pemilik merek, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah tanpa mengkesampingkan hak pihak ketiga. Hal ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan perlindungan hak dengan memberikan ruang yang memadai bagi pemilik merek tanpa menghilangkan hak pihak ketiga untuk mengajukan gugatan.

Implikasi Perubahan Kebijakan Merek *Non-Use* Terhadap Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan Prinsip *National Treatment*

Prinsip *national treatment* sebagai prinsip kesetaraan yang terkandung di dalam perjanjian TRIPs. Indonesia merupakan negara anggota karena telah meratifikasi perjanjian TRIPs sehingga dalam menerapkan suatu kebijakan mengenai Hak Kekayaan Intelektual harus berdasarkan prinsip *national treatment*. Prinsip *national treatment* tercantum dalam *Article 3.1 TRIPs Agreement*. Prinsip ini mengandung dilarangnya melakukan tindakan diskriminatif terhadap pencipta atau pemegang hak karya intelektual yang bukan warga negaranya (Mastuti, 2018).

Bagi pihak asing yang ingin mendaftarkan merek di Indonesia mendapat perlindungan yg sama. Namun demikian perlu dipahami seorang pemegang merek terdaftar juga memiliki hak untuk menggunakan mereknya sesuai dengan aturan perundang-undangan. Apabila pemegang merek tidak menggunakan merek tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan dengan alasan tertentu ini dapat menjadi pertimbangan apakah merek tersebut dapat diberikan kepada pihak

lain yg ingin mendaftarkan dengan merek yang sama (Karina, Rahmadia Maudy Putri, 2019).

1. Hak-Hak Pemegang Merek Terdaftar

Pemegang merek terdaftar memiliki hak eksklusif yang memberikan perlindungan penuh terhadap penggunaan dan eksploitasi merek dalam kegiatan perdagangan perlindungan ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan penggunaan, pemasaran, dan pengalihan merek, sehingga pemegang merek dapat secara optimal memanfaatkan mereknya untuk mendapatkan keuntungan dan memperluas jangkauan pasar. Salah satu hak eksklusif yang dimiliki adalah hak untuk menggunakan merek dalam berbagai bentuk, termasuk sebagai logo, label, atau gambar pada surat menyurat, barang dan jasa, kemasan, serta dalam kegiatan promosi dan advertensi. Selain itu, pemegang merek juga berhak menikmati secara eksklusif seluruh perwujudan yang lahir dari merek tersebut, seperti goodwill, reputasi tinggi, indikasi geografis, dan elemen budaya yang melekat pada merek.

Hak eksklusif ini memungkinkan pemegang merek untuk memanfaatkan merek sebagai alat eksploitasi dalam perdagangan, baik di tingkat nasional, regional, maupun global. Pemegang merek berhak memasarkan barang dan jasa yang dilindungi oleh merek, menyimpan barang tersebut selama tidak melanggar ketentuan monopoli dan spekulasi harga, serta memiliki hak untuk mensuplai dan mengeksport barang. Selain itu, pemegang merek memiliki hak untuk memperluas wilayah dan pangsa pasar dengan mengikuti prinsip persaingan bebas yang jujur dan sehat. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan daya saing di pasar.

Hak lainnya adalah hak untuk mengalikan atau mentransfer merek. Pengalihan ini dapat dilakukan melalui ketentuan hukum waris, transaksi yang diperbolehkan oleh undang-undang, atau dalam bentuk lisensi kepada pihak lain. Dengan demikian, pemegang merek memiliki fleksibilitas dalam mengelola aset merek mereka sesuai dengan kebutuhan bisnis dan perkembangan pasar. Hak-hak ini memberikan perlindungan menyeluruh bagi pemegang merek terdaftar, memastikan bahwa merek yang telah mereka bangun dan kembangkan tetap memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan terlindungi dari penyalahgunaan oleh pihak lain (Harhap, 1996).

2. Pengaturan Merek Non-Use dalam TRIPs Agreement

Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi TRIPs (*Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights*) Agreement sebagai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, oleh karena itu pengaturan merek di Indonesia dasarnya harus mengacu pada TRIPs Agreement. Penghapusan merek terdaftar tidak diatur dalam TRIPs Agreement, yang diatur dalam TRIPs Agreement hanya tentang pembatalan merek. Hal ini dapat terjadi jika suatu merek tidak digunakan dalam waktu tertentu (Astarini, 2021). Aturan internasional mengenai merek *non-use* (merek tidak digunakan) terdapat dalam *Article 19 TRIPs Agreement*.

Berisi mengenai penggunaan merek menjadi syarat untuk mempertahankan merek. Memiliki arti bahwa merek dapat dibatalkan jika merek tersebut tidak digunakan selama setidaknya 3 tahun secara berturut-turut, kecuali terdapat alasan yang sah mengenai kenapa merek tersebut tidak digunakan.

Alasan yang sah berdasarkan adanya hambatan terhadap penggunaan merek tersebut oleh pemilik merek. Keadaan yang timbul sendiri dari kehendak pemilik merek yang merupakan hambatan bagi penggunaan merek, seperti pembatasan impor atau persyaratan pemerintah lainnya untuk barang dan jasa yang dilindungi oleh merek dagang, harus diakui sebagai alasan yang sah untuk merek *non-use*.

Peluang dan Tantangan Pemilik Merek *Non-Use* dan Pihak Ketiga Baik Domestik maupun Asing

Peluang bagi pemilik merek *non-use* domestik maupun asing yaitu pemilik merek *non-use* domestik maupun asing mendapatkan waktu yang lebih panjang untuk memulihkan operasional bisnisnya akibat keterbatasan modal atau keadaan kahar, seperti pandemi atau bencana alam dengan merencanakan strategi operasional yang lebih matang agar terhindar dari gugatan penghapusan merek terdaftar (Astarini, 2021). Peluang kedua yaitu memberikan penguatan perlindungan karena memperkuat posisi pemilik merek *non-use* domestik maupun asing untuk mempertahankan hak eksklusif merek yang terdaftar. Dan yang terakhir peluang bagi pemilik merek *non-use* domestik maupun asing bisa menghindari gugatan yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk mengambil alih merek dengan itikad tidak baik.

Tantangan bagi pemilik merek *non-use* domestik maupun asing yaitu pemilik merek *non-use* domestik maupun asing harus membuktikan bahwa telah menggunakan mereknya secara produktif atau memiliki alasan yang sah karena tidak menggunakan mereknya. Kemudian tantangan kedua yaitu resiko penyalahgunaan kebijakan oleh pemilik merek *non-use* domestik maupun asing yang beritikad tidak baik untuk menahan merek tanpa ada niat untuk menggunakannya. Peluang bagi pihak ketiga domestik maupun asing yaitu kesempatan menggugat jika pemilik merek beritikad tidak baik, pihak ketiga domestik maupun asing tetap memiliki hak untuk menggugat merek *non-use*, selama dia dapat membuktikan bahwa pemilik merek tidak menggunakan mereknya tanpa alasan yang sah. Peluang kedua yaitu kebijakan ini memastikan bahwa pihak ketiga domestik maupun asing tetap memiliki hak untuk bersaing secara sehat dan legal untuk menggunakan merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya.

Tantangan bagi pihak ketiga domestik maupun asing yaitu karena batas waktu merek yang tidak digunakan diperpanjang menjadi 5 tahun, pihak ketiga domestik maupun asing harus menunggu lebih lama sebelum bisa mengajukan gugatan penghapusan merek *non-use*. Kemudian tantangan kedua yaitu pihak ketiga domestik maupun asing harus mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa pemilik merek tidak menggunakan mereknya tanpa alasan yang sah (Bebento & Setiawan, 2024). Adapun yang terakhir tantangan bagi pihak ketiga domestik maupun asing yaitu berisiko kalah bersaing jika pemilik merek akhirnya menggunakan mereknya secara produktif sebelum gugatan selesai atau diproses. Perubahan kebijakan merek *non-use* memberikan keseimbangan antara peluang dan tantangan pemilik merek *non-use* dan pihak ketiga baik domestik maupun asing yang menunjukkan bahwa perubahan

kebijakan merek *non-use* ini bertujuan menciptakan kesetaraan dan non diskriminatif.

Berdasarkan putusan MK Nomor 144/PUU-XXI/2023 terdapat salah satu petitum dari Ricky Thio (pemohon) yang berkaitan dengan maksud dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menekankan pada perlindungan UMKM. Dalilnya yaitu membatalkan norma Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 hanya bertujuan untuk memberikan perbedaan merek yang dimiliki oleh UMKM dan merek yang dimiliki oleh bukan UMKM. Dalil ini tidak dapat dipenuhi dan dilakukan karena dalil tersebut bertentangan dengan prinsip *national treatment*. Semua pemilik merek baik dari domestik maupun asing, harus diberi perlakuan yang sama. Jika, Indonesia memberikan perlakuan khusus kepada UMKM dengan merubah kebijakan merek *non-use* hanya untuk mereka, hal ini merupakan tindakan diskriminasi terhadap pemilik merek asing. Oleh karena itu, perubahan kebijakan merek *non-use* ini bersifat umum dan berlaku untuk semua pihak baik itu UMKM atau bukan UMKM.

Pemilik merek domestik dan asing mendapatkan perlakuan setara untuk mempertahankan hak mereknya dengan batas waktu yang lebih panjang. Dan pihak ketiga domestik maupun asing tetap memiliki hak untuk menggugat merek *non-use*, selama dia dapat membuktikan bahwa pemilik merek tidak menggunakan mereknya tanpa alasan yang sah. Berdasarkan prinsip *national treatment*, perubahan kebijakan merek *non-use* memiliki implikasi memperkuat keadilan hukum merek di Indonesia dengan memberikan perlakuan yang sama antara pemilik merek dan pihak ketiga domestik maupun asing sekaligus menjaga kepatuhan terhadap komitmen internasional dengan menyesuaikan ketentuannya dengan standar internasional yang tercantum dalam TRIPs.

Kesimpulan

Perubahan kebijakan merek *non-use* dapat dipahami berdasarkan perspektif teori keadilan John Rawls sebagai langkah yang adil untuk mendukung kelompok yang paling rentan, yaitu adalah pelaku UMKM. Dalam perspektif keadilan menurut teori Aristoteles, kebijakan ini mencerminkan prinsip keadilan distributif, di mana hak pemilik merek diberikan sesuai dengan usaha dan tanggung jawab mereka dalam menggunakan merek secara produktif. Berdasarkan perspektif keadilan, implikasi perubahan kebijakan merek *non-use* terhadap penghapusan merek terdaftar di Indonesia memiliki dampak besar dalam memberikan keadilan bagi pemilik merek, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah tanpa mengkesampingkan hak pihak ketiga. Hal ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan perlindungan hak dengan memberikan ruang yang memadai bagi pemilik merek tanpa menghilangkan hak pihak ketiga untuk mengajukan gugatan. Dengan demikian, perubahan kebijakan ini berupaya menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak, sambil memastikan bahwa hak pemilik merek dilindungi dengan adil.

Berdasarkan prinsip *national treatment*, perubahan kebijakan merek *non-use* memiliki implikasi memperkuat keadilan hukum merek di Indonesia dengan memberikan perlakuan yang sama sehingga tidak ada perlakuan diskriminatif antara pemilik merek domestik dan asing untuk mempertahankan hak mereknya

dengan batas waktu yang lebih panjang. Dan pihak ketiga domestik maupun asing tetap memiliki hak untuk menggugat merek *non-use*, selama dia dapat membuktikan bahwa pemilik merek tidak menggunakan mereknya tanpa alasan yang sah sekaligus menjaga kepatuhan terhadap komitmen internasional dengan menyesuaikan ketentuannya dengan standar internasional yang tercantum dalam TRIPs.

Referensi

- Ardyo, Beбето and Setiawan, P. J. (2024). Penafsiran Restriktif Dan Pembuktian Unsur Digunakan Dalam Gugatan Penghapusan Merek. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 776–785.
- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Legal Protection of Registered Brands. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1).
- Asari Suci Maharani, Andi Humaira Mahira, Naufal Nabiil Ridwansyah, R. W. (2024). Akibat Hukum Gugatan Pihak Ketiga terhadap Merek Terdaftar yang Tidak Digunakan Berdasarkan Undang-Undang Merek Indonesia. *Jurnal National Conference on Law Studies*, 6(1).
- Astarini, D. R. S. (2021). *Penghapusan Merek Terdaftar : Berdasarkan UU No. 15 tahun 2001 tentang merek dan UU No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis jo. Perubahan UU No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja di hubungkan dengan TRIPs-WTO*. Penerbit Alumni.
- Atmadja, H. T. (2015). Urgensi perlindungan hak kekayaan intelektual dalam era perdagangan bebas. *Lex Jurnalica*, 12(3).
- Bone, R. G. (2015). Trademark Functionality Reexamined. *Journal of Legal Analysis*, 7(1).
- Campi, M., & Dueñas, M. (2019). Intellectual property rights, trade agreements, and international trade. *Research Policy*, 48(3).
- Effendi, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor dan Franchisee Pada Usaha Waralaba Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual (Studi Aspek Hukum Perjanjian). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(2).
- Friedrich, C. J. (2004). *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Nuansa dan Nusamedia.
- Gaumi, Shellen Dhea Af, R. H. (2022). Analisa Hukum Sengketa Merek Dagang Geprek Benu Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No. 196/G/2020/PTUN-JKT). *Jurnal Darma Agung*, 30(2).
- Harhap, M. Y. (1996). *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1992*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Karina, Rahmadia Maudy Putri, R. N. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2).
- Maharani, R. A. C. A. (2019). *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Dari Luar Negeri Di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Mastuti, S. (2018). Efektivitas Prinsip Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights Dan Agreement Technical Barriers To Trade Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Produk Rokok Indonesia Di Australia Atas Pelaksanaan Asas Ketertiban Umum. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 4(2).

- MKRI. (2024). *MK Perpanjang Batas Waktu Penggunaan Merek Non-Use dari Tiga Menjadi Lima Tahun*. MKRI.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21360>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023.
- Perjanjian TRIPs
- Rahmadhiani, Nur Febry, C. R. B. (2017). Analisis Hukum Penghapusan Merek IKEA. *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2).
- Rani Fadhila Syafrinaldi, D. H. (2021). Trips Agreement dan Standarisasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Industri di Indonesia. *UIRLawReview*, 5(1), 25.
- Rawls, J. (1973). *A Theory of Justice*. Oxford University.
- Rhiti, H. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Universitas Atma Jaya.
- Rights, A. I. P. (2024). *Force Majeure: Alasan Mahkamah Konstitusi Perpanjang Batas Waktu Penggunaan Merek Non-Use dari Tiga Menjadi Lima Tahun*.
<https://affa.co.id/force-majeure-alasan-mahkamah-konstitusi-perpanjang-batas-waktu-penggunaan-merek-non-use-dari-tiga-menjadi-lima-tahun/>
- Setyawan, A., Sulistianingsih, D., & Yudistira, I. B. (2017). Non-Traditional Trademarks in Indonesia: Protection under the Laws and Regulations (An Intellectual Property Law). *Journal of Indonesian Legal Studies*, 2(2).
- Sudjana. (2021). Penegakan Hukum Merek Dalam Hukum Indonesia Terhadap Pemenuhan Ketentuan Trips-WTO. *Res Nullius Law Journal*, 3(2).
- Sujatmiko, A., & RR, F. S. (2020). Pemberdayaan Pengusaha Kecil Dan Menengah Melalui Kepemilikan Sertifikat Merek. *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)*, 4(1).