

Analisa Hukum terhadap Penggunaan Merek yang Tidak Sesuai dengan Sertifikat Terdaftar (Studi Mengenai Merek Ms Glow/For Cantik Skincare)

Oktaviana Nusantari, Emilda Kusparningrum, dan Febri Noor Hediati

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Kalimantan Timur Indonesia
Jln. Sambaliung No. 1 Sempaja Selatan Samarinda Utara Samarinda Indonesia 75119
samudraoktavia344@gmail.com; emildakuspraningrum@fh.unmul.ac.id;
febrinoorhediati@fh.unmul.ac.id

Key Word:	Abstract
Registered Mark, Brand Certificate, Supervision	<i>This research discusses the obligations of brand owners or brand certificate holders to be able to use their brand as stated in the registered brand certificate issued by the Directorate General of Intellectual Property and analysis of further supervision carried out by the Directorate General of Intellectual Property in carrying out supervision after the issuance of the brand certificate. The research method used in this research is doctrinal or normative. The obligation of a brand owner to use his or her mark as stated in the registered mark certificate is one of the brand owner's good intentions in registering the mark, but in reality, there are still brand owners who use marks that do not follow the registered mark certificate. This can be realized if the supervision system of the Directorate General of Intellectual Property after the issuance of the brand certificate can be implemented properly.</i>

Kata-kata Kunci:	Abstrak
Merek Terdaftar, Sertifikat Merek, Pengawasan	Penelitian ini membahas mengenai kewajiban pemilik merek atau pemegang sertiifkat merek untuk dapat menggunakan merek miliknya sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat merek terdaftar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan analisis pengawasan lebih lanjut yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam melakukan pengawasan pasca diterbitkannya sertifikat merek. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal atau normatif. Kewajiban pemilik merek dalam menggunakan mereknya sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat merek terdaftar merupakan salah satu itikad baik pemilik merek dalam mendaftarkan merek tersebut, tetapi dalam kenyataannya masih ada pemilik merek yang menggunakan merek yang tidak sesuai dengan sertifikat merek terdaftar. Hal ini dapat terwujud apabila sistem pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pasca diterbitkannya sertifikat merek dapat dilaksanakan dengan baik.

Pendahuluan

Implementasi penggunaan merek masih sering dan mudah ditemui tindakan melawan hukum terhadap hak merek terdaftar sebagai bentuk persaingan tidak sehat, pendomplengan maupun penggunaan merek tanpa izin dari pemegang hak merek.¹ Permasalahan merek yang masih sering ditemui adalah pemegang merek yang tidak menggunakan nama merek sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat merek. Salah

¹ Mali Hertati Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek*, Universitas Dharmawangsa: Jurnal Warta Vol: 56, No. 18, hal. 2

satunya adalah merek kosmetik milik Shandy Purnamasari yakni MS Glow/for Cantik Skincare. Shandy Purnamasari mendaftarkan merek MS Glow/for Cantik Skincare di Dirjen Kekayaan Intelektual pada 30 September 2016 dalam kelas barang/jasa golongan kosmetik yakni golongan 3 dengan nomor IDM D002016044408 dan mendapatkan sertifikat merek sebagai bukti sah perlindungan merek sampai dengan tahun 2026. Tetapi dalam kenyataannya Shandy Purnamasari tidak menggunakan merek "MS Glow/For Cantik Skincare" selama kegiatan produksi dan perdagangan melainkan Shandy Purnamasari menggunakan merek "MS Glow" untuk diperdagangkan selama ini dan tidak memiliki sertifikat merek MS Glow untuk golongan 3.

Di satu sisi, Shandy Purnamasari juga memiliki merek dengan nama "MS Glow" dalam kelas barang/jasa golongan 32 yakni untuk golongan atau kelas minuman serbuk instan dan minuman serbuk teh. Ketidaksihinggaan merek yang digunakan dengan yang didaftarkan dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari yang bisa saja terjadi dalam bentuk gugatan oleh pihak lain atau pihak yang memiliki kepentingan. Hal ini lah yang menimbulkan kewajiban pemilik merek untuk menggunakan merek yang telah terdaftar pada Dirjen Kekayaan Intelektual atau berdasarkan dengan nama merek yang tercantum dalam sertifikat merek terdaftar. Berdasarkan modul resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Merek, pemegang hak merek diwajibkan untuk menggunakan mereknya dalam kegiatan jual beli barang sesuai dengan jenis kelas atau golongan saat dimohonkan pendaftarannya. Dengan menggunakan merek "MS Glow/for Cantik Skincare" menjadi "MS Glow", Shandy Purnamasari belum menjalankan kewajibannya sebagai pemegang sertifikat hak atas merek "MS Glow/for Cantik Skincare". Dengan tidak digunakannya merek "MS Glow/for Cantik Skincare" sejak didaftarkan, dapat menimbulkan potensi penghapusan merek dengan alasan non-use sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis: "Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir."

Penghapusan merek berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menjadi salah satu bentuk dari akibat tidak digunakannya merek oleh pemilik merek terdaftar. Padahal kewajiban pemilik merek adalah menggunakan mereknya sebagaimana yang terdaftar atau sesuai dengan sertifikat merek terdaftar. Dalam hal ini pengawasan Direktorat Merek sangatlah dibutuhkan. Pengawasan yang tidak hanya ada pada saat proses pendaftaran merek tetapi juga pada saat sertifikat merek tersebut telah diterbitkan. Peran Direktorat Merek untuk melakukan pengawasan pasca diterbitkannya merek juga menjadi salah satu upaya penting yang mendorong pemegang sertifikat merek terdaftar atau orang yang berwenang atas mereknya untuk mempergunakan merek yang telah didaftarkan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan terkait. Maka dari itu, perlu dikaji penerapan dari Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis sebagai bentuk akibat hukum yang bisa dilakukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan" terhadap

kewajiban pemilik merek untuk menggunakan merek MS Glow/For Cantik Skincare sesuai dengan sertifikat terdaftar dan Pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Pasca Diterbitkannya Sertifikat Merek Terdaftar.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat dua rumusan masalah yaitu pertama, bagaimana penerapan pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis bagi merek MS Glow/For Cantik Skincare? Kedua, bagaimana bentuk pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual setelah diterbitkannya sertifikat merek?

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua hal, Pertama, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek bagi penggunaan nama merek "MS Glow/for Cantik Skincare" menjadi "MS Glow" dalam kegiatan perdagangannya sebagai bentuk akibat atau konsekuensi yuridisnya. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual setelah diterbitkannya sertifikat merek sebagai salah satu kewenangan dan kewajiban dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal. Penelitian dengan doktrinal mengandung karakter normatif, selain itu juga dengan memperhatikan dari aspek menganalisis teori hukum, ilmu hukum, dan filsafat hukum juga bahan kepustakaan yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Bahan primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016. Sementara itu bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum, dan pandangan para ahli hukum yang relevan dengan topik yang dibahas. pendekatan penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan metode analisis kualitatif, mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang objektif. Pendekatan undang-undang dan konseptual digunakan untuk merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku dan memahami konsep-konsep hukum terkait isu yang dibahas.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bagi Merek MS Glow/For Cantik Skincare

1. Proses Pendaftaran Merek

Pedoman terkait merek dibuat di Indonesia salah satunya ialah agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. Keaslian suatu barang dapat ditentukan dengan adanya suatu merek. Terkadang, yang membuat suatu barang mahal bukanlah

barang itu sendiri, melainkan merek yang dibawanya. Merek dapat memberikan kepuasan atau daya tarik pada pembeli sebagai benda immateril. "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem konstitutif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (5)" yang menyebutkan bahwa: "hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya."

Berdasarkan pasal 4 Ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, tentu penggunaan MS Glow sebagai merek dari produk kosmetik kelas 3 yang dilakukan sejak pendaftaran MS Glow/For Cantik Skincare milik Shandy Purnamasari tidak sesuai. MS Glow didaftarkan sebagai minuman serbuk teh dan minuman instan untuk kelas 32, sementara "MS Glow/For Cantik Skincare" didaftarkan untuk kosmetik kelas 3. Persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan sebagai tata cara dan harus dipenuhi oleh pemohon pendaftaran merek, tentu akan mempengaruhi pada saat proses pemeriksaan permohonan merek atau pemeriksaan substantif. Pendaftaran merek dilakukan dengan menyesuaikan kelas barang/jasa pada merek yang dimohonkan, kesesuaian antara merek yang dimohonkan pendaftarannya dengan kelas atau golongan merek akan mempengaruhi biaya per unit-kelas yang harus dibayarkan oleh pemohon pendaftaran merek.

Menurut "pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek yang sudah terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama." Tujuan dari pengaturan jangka waktu tersebut yaitu memastikan merek yang didaftarkan benar-benar digunakan pada barang atau jasa dan produk barang atau jasa tersebut masih diproduksi dan diperdagangkan, sehingga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak memberikan perlindungan atas merek-merek yang sifatnya didaftarkan saja tanpa pernah dipergunakan dalam kegiatan produksi dan perdagangan.²

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur proses pendaftaran merek bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi seluruh pelaku ekonomi di Indonesia dan dapat menciptakan persaingan usaha secara sehat, hal ini dikarenakan merek yang dimiliki oleh orang atau badan hukum sangatlah penting dalam dunia perdagangan khususnya dalam hal pemasaran produk karena konsumen sering kali mengaitkan merek dengan kualitas dan reputasi dari suatu barang atau jasa. Untuk itu kesadaran pelaku usaha dalam mendaftarkan mereknya, dan menggunakan merek yang telah terdaftar sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat merupakan unsur-unsur penting dalam menjalankan kewajiban pemilik merek.

² Yoghie Arief S, 2020, Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Dalam Perspektif Masalah Al Mursalah, Jurnal: Aktualita, Vol. 3 No. 1

2. Unsur Itikad Tidak Baik dalam Menjalankan Kewajiban Pemilik Merek

Berkaitan dengan itikad tidak baik dijelaskan dalam “Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis” bahwa: “Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.” Pemohon dianggap mendaftarkan mereknya dengan indikasi itikad tidak baik jika pemohon tersebut tidak mempergunakan mereknya sebagaimana dengan merek yang tercantum dalam sertifikat merek untuk kegiatan perdagangan dan hanya berniat untuk menghalang-halangi pemilik merek lain yang belum mendaftarkannya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sehingga pemilik merek lain tidak dapat mendaftarkan merek miliknya.

Berkenaan dengan hal tersebut Shandy Purnamasari melakukan pendaftaran MS Glow/For Cantik Skincare pada tahun 2016 tetapi merek tersebut tidak digunakan selama kegiatan produksi dan perdagangan. Berdasarkan pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan dihubungkan dengan “Pasal 61 Ayat (2) huruf a bahwa: “Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal”. Apabila Shandy Purnamasari sebagai pemegang hak atas merek beritikad baik dalam mendaftarkan merek MS Glow/For Cantik Skincare maka Shandy Purnamasari harus memiliki tujuan untuk mempergunakan mereknya dalam kegiatan produksi dan jual beli.

Selain itu “Undang-Undang Merek Tahun 2016 dalam pasal 21 ayat (2)” yang menyebutkan bahwa: “Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik” mengisyaratkan pemegang merek harus mendaftarkan permohonan mereknya dengan itikad baik. Jika suatu merek diajukan ke Direktorat Merek oleh pihak yang sebenarnya tidak memiliki niat untuk menggunakan merek tersebut dan hanya ingin menghalangi pihak lain masuk ke pasar lokal, atau dinilai dapat menghambat pesaing usaha untuk menambah jaringan bisnisnya maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Perintah ini bertujuan untuk meminimalisir pihak lain untuk melakukan pendaftaran merek yang dimiliki dengan itikad tidak baik agar pihak lain tidak dapat menggunakan merek tersebut atau dengan strategi curang yang membatasi perdagangan barang tersebut, maupun dalam tindakan yang bersifat pasif dalam hal ini tidak mempergunakan merek terdaftarnya di dalam kegiatan jual beli barang dan jasa. Sedangkan pendaftaran yang dilakukan Shandy Purnamasari dengan nomor pendaftaran D002016044408 pada tanggal 30 September 2016, diajukan dengan merek MS Glow/For Cantik Skincare dalam golongan atau kelas merek 3 (kosmetik) namun dalam kegiatan produksi dan perdagangan Shandy Purnamasari justru menggunakan merek MS Glow/For Cantik Skincare menjadi MS Glow. Hal ini tentu tidak mencerminkan kewajiban Shandy Purnamasari sebagai pemilik sertifikat merek terdaftar.

Penggunaan merek sesuai sertifikat merek terdaftar yang diwajibkan untuk Shandy Purnamasari sebagai pemegang hak sertifikat merek terdaftar MS Glow/For Cantik Skincare merupakan perwujudan warga negara yang bertanggung jawab atas

merek yang telah dimohonkan pendaftaran. Merek terdaftar milik Shandy Purnamasari tentu juga akan mendapatkan imbalan atau timbal balik yakni perlindungan hukum untuk merek MS Glow/For Cantik Skincare dan perpanjangan waktu perlindungan merek MS Glow/For Cantik Skincare. Hal ini dikarenakan antara pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek mengenai tindakan Shandy Purnamasari saling berkaitan dan sejalan dengan nilai-nilai dari merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh Shandy Purnamasari.

3. Akibat Tidak Digunakannya Merek MS Glow/For Cantik Skincare

Komitmen atau hasil dari merek yang telah terdaftar di Direktorat Merek adalah pemanfaatan merek yang sesuai dengan sertifikat terdaftarnya, karena pengaturan Merek Nomor 20 Tahun 2016 mewajibkan pemegang hak istimewa merek terdaftar untuk bertindak jujur dan beritikad baik dalam memanfaatkan mereknya. Penggunaan merek terdaftar yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan akan menimbulkan konsekuensi penghapusan. Merek yang dimohonkan pendaftarannya dan telah diterima oleh Dirjen Kekayaan Intelektual sampai dengan proses penerbitan sertifikasi merek haruslah digunakan selama kegiatan perdagangannya. Karena apabila tidak digunakan akan berpotensi mengalami penghapusan merek yang dapat dilakukan melalui gugatan pihak ketiga. Hal ini secara implisit diatur Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis” yang menyebutkan bahwa: “Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.”³

Melihat dari penggunaan MS Glow/For Cantik Skincare menjadi MS Glow selama perdagangan produk kosmetiknya, Shandy Purnamasari tentu dinilai tidak menjalankan kewajibannya sebagai pemilik merek atau pemegang hak sertifikat merek yang telah diberikan oleh Direktorat Merek. Disamping itu, Shandy Purnamasari juga memiliki merek MS Glow untuk golongan 32 atau golongan kelas minuman instan dan minuman serbuk teh. Dalam artian merek MS Glow milik Shandy Purnamasari tidaklah terdaftar sebagai merek dalam golongan kelas 3 (kosmetik). Sesuai dengan sertifikat pendaftaran yang dimilikinya, Shandy Purnamasari harusnya menggunakan merek MS Glow/For Cantik Skincare untuk produk kosmetik miliknya. Selain bentuk kewajiban Shandy Purnamasari sebagai pemilik merek, juga untuk kepentingan perlindungan merek MS Glow/For Cantik Skincare apabila terjadi penjiplakan maupun persamaan pada pokoknya yang diajukan oleh pihak lain. Adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan merek MS Glow/For Cantik Skincare menjadi MS Glow dalam kegiatan perdagangannya juga

³ Erlina B, 2013, *Analisis Penghapusan Merek Terdaftar oleh Direktorat Merek*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 1, No. 1

akan menyebabkan ketidaksesuaian antara merek yang didaftarkan dalam kelas 3 dengan merek MS Glow yang diperdagangkan untuk produk kosmetik tetapi terdaftar dalam kelas 32. Selain adanya ketidaksesuaian pada kelas merek, ketidaksesuaian dalam penggunaan merek Shandy Purnamasari juga terletak pada ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf dengan yang ada di dalam sertifikat terdaftar milik Shandy Purnamasari, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 6.

Merek MS Glow/For Cantik Skincare yang berada di klasifikasi merek kelas 3 tentu berbeda dengan merek MS Glow yang terdaftar dalam klasifikasi kelas 32 dan Shandy Purnamasari telah menggunakan merek MS Glow untuk penjualan produk kosmetik miliknya yang tidak terdaftar sebagai merek kelas 3 dan tidak mendapatkan perlindungan. Hal inilah yang menyebabkan merek MS Glow/For Cantik Skincare bisa mengalami penghapusan merek terdaftar apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau pihak berkepentingan untuk menggugat merek milik Shandy Purnamasari. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek menghendaki pemegang istimewa merek untuk dapat “bersikap jujur dalam menggunakan merek terdaftar, artinya merek yang telah didaftarkan harus dipergunakan sesuai kelas barang atau jasa yang didaftarkan juga harus sama strukturnya dengan merek yang dipergunakan. Apabila merek yang telah didaftarkan tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang akan mengakibatkan pendaftaran merek tersebut dihapuskan

Hal ini tentu menimbulkan akibat hukum pada merek MS Glow/For Cantik Skincare menjadi rentan mengalami penghapusan merek, karena merek nya tidak digunakan oleh Shandy Purnamasari dalam kegiatan produksi maupun perdagangan sejak dilakukannya pendaftaran. Shandy Purnamasari menggunakan merek MS Glow/For Cantik Skincare menjadi MS Glow, yang dimana merek MS Glow juga telah ada dan terdaftar untuk golongan atau kelas 32 yakni kelas minuman teh dan serbuk instan. Ketidaksesuaian dalam penggunaan nama merek meliputi bentuk penulisan kata maupun bentuk huruf yang tidak sesuai, atau warna yang berbeda, hal ini juga selaras dengan isi Modul Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Edisi 2019 dalam kewajiban pemilik merek untuk menggunakan merek sesuai dengan sertifikat terdaftar yang dimohonkan.

Analisis Bentuk Pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual setelah Diterbitkannya Sertifikat Merek Terdaftar

1. Sistem Pengawasan terhadap Proses Pendaftaran Merek

Sebagai salah satu bagian dari DJKI, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis memiliki tugas mengatur dan melaksanakan strategi, memberikan arahan dan pengawasan khusus, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, *monitoring*, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografis serta fasilitasi komisi banding merek. Dalam hal melakukan pengawasan maupun *monitoring*, Dirjen Kekayaan Intelektual selama ini berfokus pada pengawasan proses pendaftaran merek dilakukan. Dalam

kenyataannya, permasalahan merek tidak hanya muncul di awal saat proses pendaftaran saja, melainkan pasca diterbitkannya sertifikat. Pendaftaran merek yang memiliki sertifikat hak atas merek adalah pemilik yang sah dari suatu barang dan/atau jasa. Sertifikat hak merek juga dapat digunakan di pengadilan sebagai bukti kepemilikan yang sah. Pengetahuan terkait merek sangat umum dan mudah dipahami, akan tetapi secara realita memiliki problematika yang cukup rumit dalam artian permasalahan mengenai merek masih banyak ditemui. Hal ini disebabkan oleh setiap produk dengan merek tertentu memiliki ciri khas yang dijadikan pembeda antara merek yang sejenis tetapi belum dilakukan pendaftarannya.⁴

Pengawasan dilakukan dalam bentuk penilaian terhadap merek yang akan didaftarkan. Penilaian yang dilakukan adalah penilaian terhadap persamaan pada pokok atau keseluruhan antara merek yang didaftarkan dengan merek terdaftar milik pihak lain. Selain penilaian terhadap persamaan antara merek yang dimohonkan pendaftarannya dengan merek terdaftar, tahapan pemeriksaan substantif merek juga menjadi salah satu upaya bentuk pengawasan Dirjen Kekayaan Intelektual. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemeriksaan substantif sebagai pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek. Pemeriksa yang dimaksud sesuai dengan Pasal 1 nomor 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa: "Pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek."

Merek MS Glow/For Cantik Skincare yang dimohonkan pendaftarannya oleh Shandy Purnamasari pada 30 September 2016, tentu telah melalui tahapan-tahapan pemeriksaan pendaftaran merek sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Diterbitkannya sertifikat merek atas MS Glow/For Cantik Skincare menunjukkan bahwa "MS Glow/For Cantik Skincare" telah lolos pemeriksaan baik penilaian persamaan pada pokoknya ataupun pemeriksaan secara keseluruhan dari merek-merek kosmetik milik pihak lain. Artinya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah menjalankan fungsinya dalam melakukan pengawasan saat proses pendaftaran merek. Pengawasan dilakukan hanya untuk menilai ada atau tidaknya persamaan pada merek yang akan dimohonkan dengan merek yang telah terdaftar. Hal ini bertujuan untuk menjamin kesempatan seperti keberatan atau sanggahan dengan bukti bahwa merek yang diajukan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak dapat didaftar atau ditolak⁵

Jika pengawasan hanya dilakukan dalam bentuk upaya menilai ada atau tidak adanya persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan sebagaimana

⁴ Febri Noor Hediati, 2020, *Optimalisasi Pengawasan Pada Penerimaan Pendaftaran Merek dalam Rangka Perlindungan Merek*, Jurnal Suara Hukum, Vol. 2

⁵ Karlina P, 2017, *Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardin)*, Private Law: UNS, Vol. 2, No. 2

cara menilainya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek Pasal 16 dan 17, tidaklah menjadi satu-satunya upaya yang efektif. Hal ini dikarenakan pasca diterbitkannya sertifikat merek, yakni merek MS Glow/For Cantik Skincare masih belum terlaksanakan dengan baik dalam penggunaannya. Pengawasan seharusnya tidak berfokus pada saat proses pendaftaran merek saja, tetapi masih berlanjut sampai dengan merek tersebut digunakan. Itikad baik dari seorang pemegang merek tentu akan mempengaruhi banyak hal yang dapat timbul dari penggunaan mereknya. ⁶Shandy Purnamasari sebagai pemegang merek tidak menjalankan kewajibannya dalam menggunakan merek selama kegiatan produksi dan jual beli. Merek MS Glow/For Cantik Skincare yang dilakukan pendaftarannya sejak tahun 2016 dan mendapatkan perlindungan sampai dengan tahun 2026 adalah bukti dimana proses pemeriksaan dan pemantauan terhadap merek MS Glow/For Cantik Skincare berada di posisi aman saat dilakukan pendaftaran. Tetapi tidak saat merek tersebut telah terdaftar, karena penggunaan merek MS Glow/For Cantik Skincare tidak digunakan secara utuh sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat karena merek yang seharusnya digunakan oleh Shandy Purnamasari adalah merek yang dilindungi.

Merek kosmetik Shandy Purnamasari yang mendapatkan perlindungan adalah merek MS Glow/For Cantik Skincare dan merek tersebutlah yang seharusnya digunakan baik dalam produksi maupun perdagangan sebagaimana label merek yang diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek menyebutkan bahwa: "label merek yang dilampirkan dalam pendaftaran merek adalah etiket merek atau gambaran merek yang akan digunakan." Kewajiban Shandy Purnamasari sebagai pemegang hak istimewa MS Glow/For Cantik Skincare dapat dipenuhi apabila pengawasan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual juga dilakukan secara menyeluruh. Pengawasan yang tidak hanya dilakukan pada proses pendaftaran merek, tetapi pengawasan kepada pemilik merek dalam menjalankan kewajibannya sebagai pemilik merek. Hal inilah yang seharusnya juga dijadikan evaluasi terhadap kinerja Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Analisis Bentuk Pengawasan terhadap Merek Pasca Diterbitkannya Sertifikat Terdaftar

Pada fakta lapangannya permasalahan mengenai merek tidak hanya sampai disitu. Di satu sisi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah berusaha melakukan cara-cara yang efektif dalam pendaftaran merek, tetapi belum melakukan upaya meminimalisir permasalahan yang dapat timbul setelah proses pendaftaran merek itu selesai sampai dengan diterbitkannya sertifikat merek. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa memiliki subseksi yang dapat membantu pemegang hak istimewa merek dalam melakukan pengawasan, yaitu bagian pencegahan dan bagian pemantauan. Seksi pencegahan

⁶ Ranti F dan Santika S, 2021, *Hukum Merek Perkembangan Aktual Perlindungan Merek Dalam Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*, Jakarta: Refika Aditama

berfungsi untuk melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran merek atau kekayaan intelektual lainnya, sedangkan seksi pemantaun berfungsi untuk melakukan pemantauan terhadap pelaku usaha yang diharapkan dapat memberikan input kepada para pemilik merek atau kekayaan intelektual lainnya dalam melindungi produknya. Sejauh ini usaha pengawasan maupun *monitoring* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual hanya dapat dilakukan sampai disitu. Padahal pelaksanaan dilapangannya masih banyak yang tidak sesuai dengan peraturan. Dalam Direktorat Merek terdapat Subdirektorat Sertifikasi dan *Monitoring* Merek Terdaftar yang berdasarkan dari nama nya memiliki fungsional dalam *memonitoring* merek terdaftar. Seharusnya peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam mengawasi atau melakukan pengecekan terhadap merek-merek yang telah diajukan pendaftarannya apakah digunakan sebagaimana mestinya oleh pemilik merek atau tidak.

Dalam kasus Shandy Purnamasari menjadi salah satu contoh *monitoring* yang belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual hanya melakukan pengawasan selama proses pendaftaran merek sampai dengan sertifikat merek diterbitkan, tetapi tidak melakukan pengawasan secara optimal pasca sertifikat merek diterbitkan. Mengingat dari kewajiban pemilik merek dalam modul Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dimana pemilik merek wajib menggunakan merek yang sesuai dengan kelas atau golongan yang telah terdaftar. Shandy Purnamasari memiliki sertifikat merek MS Glow/For Cantik Skincare yang mendapat perlindungan sampai dengan Tahun 2026 untuk golongan atau kelas 3. Tetapi dalam kegiatan jual belinya, Shandy Purnamasari menggunakan MS Glow/For Cantik Skincare menjadi MS Glow. Pada dasarnya, pendaftaran merek memang bisa dilakukan untuk dua atau lebih kelas bahkan golongan yang tidak sejenis selama tidak adanya indikasi kemiripan pada pokok ataupun keseluruhan dengan merek pihak lain. Akan tetapi pada kasus Shandy Purnamasari merek MS Glow yang digunakan sebagai merek pada produk kosmetiknya dapat dikatakan belum terdaftar, karena yang terdaftar dan diakui perlindungannya adalah merek kosmetik Shandy Purnamasari yakni MS Glow/for Cantik Skincare. Hal seperti inilah yang menjadi kekurangan Direktorat Jenderal Kekayaan dalam hal pengawasan maupun *monitoring* pasca diterbitkannya sertifikat merek.

Dalam penggunaan MS Glow/For Cantik Skincare yang akan habis masa perlindungannya pada tahun 2026, Dirjen Kekayaan Intelektual akan melakukan proses untuk perpanjangan merek apabila diajukan oleh Shandy Purnamasari. Syarat dalam proses perpanjangan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah bahwa: "merek harus dipergunakan sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat terdaftar pada merek tersebut". Artinya, merek kosmetik milik Shandy Purnamasari yakni "Ms Glow/For Cantik Skincare" harus sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat terdaftar, bukan menjadi "Ms Glow" sebagaimana yang ditemui dalam produksi dan perdagangannya, hal ini tentu melanggar sertifikat merek dan merek dapat dihapuskan atau tidak diperpanjang.

Peningkatan pengawasan dan memperketat proses penggunaan merek sebagaimana seharusnya yang dilakukan oleh pemilik merek adalah untuk menghindari terjadinya kecurangan pemilik merek yang tidak menggunakan mereknya sesuai dengan sertifikat merek terdaftar. Apabila sejak didaftarkannya merek MS Glow/For Cantik Skincare pada tahun 2016 dan tidak digunakan merek tersebut selama kegiatan produksi dan perdagangannya karena Shandy Purnamasari menggunakan MS Glow/For Cantik Skincare menjadi MS Glow, maka sudah terhitung lebih dari 5 tahun Merek tersebut tidak digunakan. Apabila Shandy Purnamasari melakukan pendaftaran untuk merek MS Glow dalam golongan 3 di kemudian hari, hal ini sama saja dengan pelanggaran terhadap sertifikat MS Glow/For Cantik Skincare yang dimilikinya selama ini tetapi tidak digunakannya merek tersebut. Hakikat Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek yang menginginkan pemegang hak atas merek untuk beritikad baik dan jujur terhadap kepemilikan mereknya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak terwujud.⁷

Tantangan Hukum Penegakan Kekayaan Intelektual pada era sekarang yang menjadikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus lebih mengupayakan segala cara guna menghilangkan atau mengurangi permasalahan-permasalahan merek yang masih sering terjadi saat ini. Pengawasan tidak hanya selalu berada diawal proses pendaftaran dalam bentuk penilaian persamaan merek yang dimohonkan dengan merek yang terdaftar, tetapi juga harus dilakukan pengawasan selama merek tersebut masih digunakan oleh pemilik merek atau masih dalam masa perlindungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selama 10 (sepuluh) tahun.

Penutup

Kesimpulan

1. Lahirnya “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengharapkan pemilik merek dapat melakukan pendaftaran merek dengan jujur atau beritikad baik, yakni mendaftarkan mereknya untuk digunakan dalam produksi juga perdagangan dan harus sesuai dengan sertifikat merek terdaftar”. “Pasal 4 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis juga menyebutkan bahwa pendaftaran merek harus menyertakan kelas atau golongan dari merek tersebut selain itu etiket pada merek sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat (4) Undang-Undang Merek” menjelaskan bahwa: “label merek merupakan contoh merek yang dilampirkan dalam permohonan pendaftaran dan merek itu lah yang akan digunakan selama kegiatan produksi juga perdagangan.” Artinya, antara merek yang digunakan harus sesuai dengan kelas merek yang dimohonkan pendaftarannya. Hal ini juga akan mempengaruhi perlindungan hukum

⁷ Ahmadi Miru, 2016, *Hukum Merek – Cara Mudah Memahami Undang-Undang Merek*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

dari merek tersebut dan berpotensi untuk mengalami penuntutan merek oleh pihak ketiga sehingga mendapat konsekuensi penghapusan merek sesuai dengan alasan *non use* sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.

2. Cita-cita dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis akan terwujud apabila pihak-pihak yang berwenang turut serta dalam pelaksanaannya. Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh karena permasalahan merek tidak hanya timbul di awal saja, melainkan dapat memungkinkan akan timbul dikemudian hari, bahkan setelah sertifikasi merek dilakukan. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mencapai harmonisasi pendaftaran merek sudah berjalan sebagaimana yang diinginkan, tetapi upaya dalam mengatasi permasalahan merek yang dapat timbul dari pemilik merek itu sendiri yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan mereknya belum bisa teratasi dengan sempurna.

Saran

1. Kesadaran pemilik merek akan hak dan kewajibannya menjadi hal utama dalam harmonisasi sertifikat merek. Bijaksana dan bertanggung jawab atas merek yang telah didaftarkan sebagai bentuk menghargai penghargaan yang telah diberikan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual yakni perlindungan hukum untuk merek terdaftar. Menjadi bijaksana dalam menggunakan merek yang sesuai dengan sertifikat terdaftar dan bertanggung jawab akan menghindari dari konsekuensi penghapusan ataupun pembatalan merek diajukan atas Prakarsa Menteri atau oleh pihak ketiga yang berkepentingan.
2. Optimalisasi pengawasan Dirjen Kekayaan Intelektual dalam hal ini Direktorat Merek perlu melakukan peningkatan tim pemeriksa dan Teknologi Informasi agar tidak menjadi kendala dalam melakukan pengawasan lanjut setelah merek terdaftar. Peningkatan pengawasan ini untuk mencegah adanya merek-merek yang diketahui memenuhi unsur tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam kegiatan produksi dan perdagangan sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

Daftar Pustaka

Buku

Ranti F dan Santika S, 2021, *Hukum Merek Perkembangan Aktual Perlindungan Merek Dalam Ekonomi*.

Kreatif di Era Disrupsi Digital, Jakarta: Refika Aditama.

Ahmadi Miru, 2016, *Hukum Merek – Cara Mudah Memahami Undang-Undang Merek*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Jurnal

Erlina B, 2013, *Analisis Penghapusan Merek Terdaftar oleh Direktorat Merek*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 1.

Febri Noor Hediati, 2020, *Optimalisasi Pengawasan Pada Penerimaan Pendaftaran Merek dalam Rangka Perlindungan Merek*, Jurnal Suara Hukum, Vol. 2.

Karlina P, 2017, *Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardin)*, Private Law: UNS, Vol. 2, No. 2

Mali Hertati Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek*, Universitas Dharmawangsa: Jurnal Warta Vol: 56, No. 18.

Yoghie A, 2020, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Dalam Perspektif Masalah Al Mursalah*, Jurnal Aktualia, Vol. 3 No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252).