



**PENERAPAN KETENTUAN PENGHAPUSAN MEREK DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS**

Muhammad Gisthano Arifin*, Bagus Rahmanda

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : gistanonino@gmail.com

Abstrak

Penerapan ketentuan mengenai penghapusan merek merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan tersebut dalam praktik hukum, dengan studi kasus sengketa merek MARLIN yang dimiliki oleh PT Astra Honda Motor dan digugat oleh Trek Bicycle Corporation. Sengketa ini berpusat pada dugaan kesamaan merek yang berpotensi menimbulkan kebingungan di Masyarakat, sehingga menjadi dasar bagi permohonan penghapusan merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan merek dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam undang-undang, termasuk adanya kesamaan yang dapat menyesatkan atau indikasi pendaftaran dengan itikad tidak baik. Temuan ini memberikan kontribusi bagi pemahaman akademik dan praktis mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi pemilik merek serta implikasi hukum dari putusan pengadilan dalam sengketa merek.

Kata Kunci: Penerapan; Ketentuan; Penghapusan Merek

Abstract

The implementation of provisions regarding trademark deletion is one of the fundamental aspects in the intellectual property rights protection system in Indonesia, as regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. This study aims to analyze the implementation of these provisions in legal practice, with a case study of the MARLIN trademark dispute owned by PT Astra Honda Motor and sued by Trek Bicycle Corporation. This dispute centers on alleged trademark similarities that have the potential to cause confusion in the community, thus becoming the basis for a trademark deletion application. The results of the study indicate that trademark deletion can be carried out if it meets the criteria as regulated in the law, including the existence of similarities that can be misleading or indications of registration in bad faith. These findings contribute to academic and practical understanding of the effectiveness of legal protection for trademark owners and the legal implications of court decisions in trademark disputes.

Keywords: Implementation; Provisions; Trademark Deletion

I. PENDAHULUAN

Merek adalah tanda yang dapat menjadi sangat berharga dalam sektor perdagangan. Semakin terkenal merek suatu perusahaan, semakin mahal juga nilai jual dalam perdagangan dan merupakan aset penting. Kegunaan merek menjadi penting untuk mencegah persaingan usaha.¹ Banyak konsumen yang melihat ada dua merek yang sama pada pokoknya sehingga hal ini membuat masyarakat dan konsumen terkecoh. Masyarakat dan konsumen beranggapan bahwa kedua

¹ Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989), 158



produsen penyedia barang dan jasa ini memiliki kualitas yang sama. Sehingga persamaan merek juga dapat menjadi permasalahan mengenai asal produksi barang dan jasa.²

Pengaturan merek secara yuridis di Indonesia mengalami beberapa pergeseran. Regulasi terkait merek pertama kali diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang diundangkan pada 11 Oktober 1961 untuk menggantikan Undang-Undang Merek peninggalan kolonial Belanda. Pengaturan terkait merek yang selaras dengan teori perlindungan hukum terus mengalami perubahan diantaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai regulasi terbaru pengaturan merek di Indonesia.

Perubahan peraturan mengenai merek tentu tidak terlepas dari perkembangan zaman yang menuntut para pihak yang berwenang untuk menetapkan pembaruan peraturan dalam bidang perlindungan HKI terkhusus merek. Perkembangan teknologi di era globalisasi dalam sektor perdagangan akan selalu berkembang untuk memperbaiki kualitas dan menguasai pasar, penetapan peraturan ini juga tidak luput dari upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum untuk para produsen terkait penggunaan merek. Pembaruan peraturan juga tidak terlepas karena adanya koreksi terus menerus dalam pelaksanaan dan melihat kurangnya jaminan hukum yang mengakibatkan adanya hambatan dan persoalan dalam dunia perdagangan. Hukum merek ini akan selalu melakukan analisis dan mengkaji berbagai perkembangan, pengayaan dan perbaikan, baik secara teori maupun praktik hukum.

Pembaruan peraturan menimbulkan ketatnya persaingan dalam perdagangan, sehingga tidak jarang timbul sengketa di antara para pelaku ekonomi. Sengketa merek yang memanfaatkan kelemahan atau celah hukum yang akhirnya mendompleng nama merek besar penyedia barang dan jasa untuk mendapat keuntungan. Dua merek yang memiliki nama yang sama, mengakibatkan kebingungan pada konsumen. Hal ini tentu dapat merugikan dan melanggar hukum yang telah ditetapkan.

Perlindungan hukum atas hak merek yang digunakan dan dimiliki oleh individu atau kelompok perlu diperhatikan oleh negara terhadap pemilik merek yang sah dan tepat, karena dalam pengimplementasiannya merek berpotensi menimbulkan sengketa yang sangat besar dalam perdagangan. Bagi pemilik merek yang telah terdaftar secara sah, jika terjadi pemalsuan terhadap mereknya dapat mengurangi pemasukan, karena volume penjualan menurun atau bilamana barang yang diproduksi si pemalsu merek tidak memadai kualitasnya, sehingga pada akhirnya nama baik dan merek itu yang akan tercemar, begitu juga konsumen akan kehilangan kepercayaan atas kualitas barang yang dibelinya.

² Talita, K. D. *Analisis Yuridis Pembatalan Merek Terdaftar Di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022). 13.



Mengingat bahwa merek merupakan HKI, maka pemegang hak tersebut memiliki hak eksklusif untuk menggunakan dan memberikan ijin kepada pihak ketiga untuk mengeksplorasi hak tersebut. Oleh karenanya tanpa hak eksklusif, maka orang lain tidak bisa bebas meniru dan memalsukan merek milik pemilik HKI, karena apabila hal ini terjadi, akan merugikan dua pihak, yaitu pemilik Merek di satu pihak, dan sekaligus masyarakat luas. Jadi salah satu fungsi utama pemberian hak eksklusif oleh undang-undang kepada pemilik merek adalah demi peran membina dan menyegarkan sistem perdagangan bebas yang bersih serta persaingan usaha yang jujur dan sehat, sehingga kepentingan masyarakat luas (konsumen) dapat terlindungi dari perbuatan curang dan itikad buruk.

Pada tingkat paling tinggi dari hubungan kepemilikan tersebut adalah, bahwa hukum akan memberikan jaminan bagi setiap penguasaan dan untuk menikmati hasil dari benda atau ciptaannya tersebut dengan bantuan negara. Gambaran ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah untuk kepentingan si pemilik, baik pribadi maupun kelompok yang merupakan subyek hukum. Namun kepentingan tersebut juga tidak boleh merugikan kepentingan orang lain. Oleh karena itu pelaksanaan kepentingan itu harus mampu menyeimbangkan kepentingan dan peran pribadi individu dengan kepentingan masyarakat (orang lain), maka sistem HKI didasarkan pada prinsip-prinsip diantaranya prinsip keadilan (*the principle of natural justice*), prinsip ekonomi (*the economic argument*), prinsip kebudayaan (*the cultural argument*), dan prinsip sosial (*the social argument*).

Negara sejatinya telah mewujudkan perlindungan merek melalui regulasi yang ada. Hal ini sejalan dengan teori kepemilikan dari John Lock, dimana seseorang yang telah berupaya menciptakan suatu ide haruslah diberi penghargaan, yaitu hak atas kepemilikan merek tersebut dilindungi oleh negara.³ Akan tetapi pada praktiknya sengketa merek masih kerap terjadi. Seperti kasus sengketa merek yang terjadi di Indonesia yaitu antara Trek Bicycle Corporation dengan PT. Astra Honda Motor. Dimana Kasus ini berawal dari adanya penolakan pengajuan permintaan pendaftaran merek MARLIN oleh perusahaan sepeda gunung yang berasal dari Amerika Serikat yaitu Trek Bicycle Corporation melalui DJKI. Penolakan terjadikan disebabkan merek MARLIN telah terdaftar dengan pemilik merek PT. Astra Honda Motor pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI Kemenkumham) dengan kurun waktu perlindungan merek yang masih berlaku sampai tahun 2026. Selama kurun waktu tersebut terdapat temuan investigasi yang menunjukkan adanya dugaan bahwa merek MARLIN yang dimiliki PT. Astra Honda Motor tidak pernah dipergunakan dalam kegiatan perdagangan pada pasar Indonesia.

Adanya temuan merek MARLIN terdaftar pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual yang tidak dipergunakan oleh pemiliknya, menjadikan dasar bagi pihak Trek Bicycle Corporation dalam kedudukannya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan merek dagang MARLIN

³ Agung Sujatmiko, "Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak milik atas Merek", *jurnal Media Hukum*, Vol. 18, No. 2, (2 Desember 2011), 179.



yang telah terdaftar pada DJKI Kemenkumham ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk dapat menghapus kepemilikan Merek MARLIN atas nama PT. Astra Honda Motor sehingga nantinya merek tersebut dapat diajukan kembali sebagai kepemilikan baru atas nama Trek Bicycle Corporation. Selama proses penyelesaian gugatan penghapusan merek MARLIN pada pengadilan niaga yang telah diputus oleh hakim melalui Putusan Nomor 70/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga Jkt.Pst hingga adanya upaya kasasi yang telah selesai diputus dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 396 K/Pdt.Sus- HKI/2024.

Pada pertimbangan hukumnya terdapat suatu perbedaan sudut pandang hakim dalam menilai gugatan penghapusan merek yang diajukan oleh Trek Bicycle Corporation. Perbedaan sudut pandang hakim dalam menilai gugatan penghapusan merek tersebut menjadikan dasar ketertarikan penulis untuk melakukan analisis lebih dalam terhadap ketentuan isi yang seharusnya dicantumkan dalam surat gugatan penghapusan merek terdaftar yang tidak dipergunakan dalam operasional usaha komersial selama 3 tahun terus menerus yang bisa menjadi suatu gambaran baru untuk membedakan dengan gugatan pembatalan merek.

I. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang menelaah asas hukum, teori, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis dilakukan terhadap regulasi yang relevan serta kasus hukum yang telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan variabel yang diteliti tanpa menghubungkannya langsung dengan variabel lain. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan peraturan yang berlaku, mengaitkannya dengan teori hukum, serta mengevaluasi praktik dan implementasinya dalam kasus konkret.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta putusan Mahkamah Agung. Selain itu, penelitian juga menggunakan bahan hukum sekunder, seperti jurnal dan buku hukum, serta bahan hukum tersier, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, tanpa menggunakan metode statistik. Analisis ini mencakup pemeriksaan, pengolahan, dan interpretasi data hukum guna memahami substansi dan struktur hukum yang menjadi dasar penyelesaian permasalahan penelitian.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Penerapan Ketentuan Penghapusan Merek Dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis**
 - 1. Jaminan Perlindungan Merek oleh Negara Indonesia Melalui Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis**



Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran. Perlindungan ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, yaitu 10 tahun. Permohonan perpanjangan merek dapat diajukan secara elektronik atau non-elektronik oleh pemilik merek atau kuasanya, dalam waktu 6 bulan sebelum masa perlindungan merek berakhir, dengan membayar biaya yang telah ditentukan. Jika permohonan tidak diajukan dalam periode tersebut, masih ada kesempatan untuk memperpanjang dalam waktu paling lama 6 bulan setelah masa perlindungan berakhir, tetapi pemohon harus membayar biaya perpanjangan beserta denda. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar sekaligus fleksibilitas dalam mengajukan perpanjangan, dengan tetap menjaga ketertiban administrasi dan perlindungan hukum atas hak merek.

Mengingat bahwa merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pemegang hak atas merek memiliki hak eksklusif untuk menggunakan dan memberikan izin kepada pihak ketiga untuk mengeksploitasi hak tersebut. Pada tingkatan tertinggi dalam hubungan kepemilikan ini, hukum memberikan jaminan bagi pemilik hak untuk menguasai dan menikmati hasil dari benda atau ciptaan tersebut dengan perlindungan dari negara. Gambaran ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan untuk melindungi kepentingan pemilik hak, baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hukum. Namun, kepentingan tersebut tidak boleh merugikan kepentingan pihak lain. Oleh karena itu, pelaksanaan hak atas HKI harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, sistem HKI didasarkan pada prinsip-prinsip yang mencerminkan keseimbangan, sebagai berikut:⁴

a. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta suatu karya atau individu yang menghasilkan buah dari kemampuan intelektualnya berhak mendapatkan imbalan, baik berupa materi maupun nonmateri, seperti rasa aman karena karyanya dilindungi dan diakui. Hukum memberikan perlindungan untuk kepentingan pencipta melalui pemberian kekuasaan untuk bertindak demi kepentingannya, yang disebut sebagai hak. Setiap hak menurut hukum memiliki dasar atau titel, yaitu peristiwa tertentu yang menjadi alasan hak tersebut melekat pada pemiliknya.⁵ Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), peristiwa yang menjadi dasar melekatnya hak adalah penciptaan yang didasarkan pada kemampuan intelektual. Hak ini juga mengatur kewajiban pihak lain untuk melakukan suatu tindakan (*commission*) atau menghindari tindakan tertentu (*omission*), sesuai dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum.

b. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berasal dari proses kreatif yang memiliki manfaat dan berguna untuk menunjang kehidupan manusia. Oleh karena itu,

⁴ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Draft Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan RUU Tentang Merek, (Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2015), 22-25

⁵ H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata (Jilid 1), (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996), 6.



kepemilikan atas HKI dianggap wajar karena sifat ekonomis manusia yang memandang hal tersebut sebagai keharusan untuk mendukung kehidupannya dalam masyarakat. Dengan demikian, HKI merupakan bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Melalui kepemilikan ini, seseorang dapat memperoleh keuntungan, seperti royalti.

c. Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*)

Hasil ciptaan yang selaras dengan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperkuat peradaban, serta menjunjung martabat manusia. Selain itu, hasil ciptaan tersebut juga memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pengakuan terhadap karya dan gagasan manusia yang diatur dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan upaya untuk menumbuhkan semangat dan minat yang mendorong lahirnya inovasi serta ciptaan baru.

d. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur manusia sebagai individu yang berdiri sendiri dan terlepas dari orang lain, melainkan mengatur kepentingan manusia sebagai bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, hukum mengatur hubungan antarindividu yang terikat dalam suatu tatanan kemasyarakatan. Dengan demikian, setiap hak yang diakui dan diberikan oleh hukum kepada seseorang tidak boleh hanya ditujukan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Selain prinsip-prinsip yang telah disebutkan, merek memiliki beberapa karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh benda lain, yaitu:⁶

a. Memiliki jangka waktu tertentu

Perlindungan merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki batas waktu tertentu. Setelah masa perlindungan habis, pemilik merek dapat memperpanjangnya atau memilih untuk tidak melakukannya. Untuk merek yang terdaftar, jangka waktu perlindungan diberikan selama 10 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran, sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

b. Bersifat eksklusif

Sifat eksklusif merek berarti hak atas merek dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Pemilik hak dapat melarang pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin. Oleh karena itu, hak atas merek sering disebut sebagai hak monopoli, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

c. Bersifat mutlak dan tidak berwujud

Hak atas merek bersifat mutlak dan immaterial, artinya tidak berhubungan dengan benda fisik atau bertubuh, melainkan berupa perlindungan atas hasil intelektual

⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, *Op.Cit.*, 24-25.



2. Implementasi Ketentuan Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek Akibat Pelanggaran Hak Merek Dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Perlindungan yang dapat diberikan bagi pemegang merek tidak hanya berdasarkan pada pendaftaran saja melainkan perlindungan dalam wujud gugatan ganti rugi (dan gugatan pembatalan pendaftaran merek) maupun dalam bentuk pidana melalui aparat penegak hukumnya. Penyelesaian hukum melalui instrumen hukum perdata dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) dengan gugatan ganti kerugian tadi dan menghentikan semua perbuatan membuat, memakai, menjual dan/atau mengedarkan barang-barang yang diberi hak merek, ataupun diluar pengadilan (non litigasi) yang memungkinkan para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dengan jalan negoissasi, mediasi dan konsoliasi.⁷

Ada dua konstruksi gugatan yang diajukan, yakni gugatan pembatalan atau penghapusan merek. Pembatalan merek diajukan lantaran ada persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah lebih dulu terdaftar milik orang lain. Sementara, penghapusan pendaftaran diajukan bila merek terdaftar tidak dipakai.⁸ Merek terdaftar dapat dihapuskan karena empat kemungkinan yaitu:⁹

- a. Atas prakasa DJHKI;
- b. Atas permohonan dari pemilik merek yang bersangkutan;
- c. Atas putusan Pengadilan berdasarkan gugatan penghapusan; dan
- d. Tidak diperpanjang jangka waktu pendaftaran mereknya.

Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 mengatur bahwa pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek harus diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan mencantumkan alasan yang jelas. Proses pembatalan dan pencoretan tersebut juga wajib diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Akibat dari pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek adalah berakhirnya perlindungan hukum terhadap merek tersebut, baik secara keseluruhan maupun sebagian, untuk jenis barang yang sama.

Dalam tataran yuridis, pengaturan terkait penghapusan merek diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016, bahwa:

- a. Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik Merek yang bersangkutan kepada Menteri;
- b. Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemilik Merek atau melalui Kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa;

⁷ Sulastri, Satino & Yuliana Yuli W, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)", *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, No. 1, (2018), 167, DOI: <https://doi.org/10.35586/v5i1.321>

⁸Hukum Online. Com, Melawan Kenakalan di balik pendaftaran merek, 2009, <Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Hol22440/Melawan-Kenakalan-Di-Balik-PendaftaranMerek/>, 5 januari 2025

⁹ Widiantoro, R. F, "Pendaftaran Merek Sebagai Sarana Perlindungan Hukum", *Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 2, (2022), 425,



- c. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi;
- d. Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dimungkinkan jika dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut;
- e. Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek;
- f. Penghapusan Merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri;
- g. Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika:
 - memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
 - bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
 - memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.
- h. Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek.
- i. Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan permintaan Menteri.

Lebih lanjut, Pasal 73 hingga Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 mengatur mengenai penghapusan Merek terdaftar. Pemilik Merek yang keberatan terhadap keputusan penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 73 dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jika tidak puas dengan putusan tersebut, pihak bersangkutan hanya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Selain itu, Pasal 74 mengatur bahwa pihak ketiga yang berkepentingan juga dapat mengajukan gugatan penghapusan Merek terdaftar ke Pengadilan Niaga dengan alasan bahwa Merek tersebut tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Namun, alasan tersebut tidak berlaku apabila terdapat larangan impor, larangan terkait izin peredaran barang yang menggunakan Merek tersebut, keputusan sementara dari pihak berwenang, atau larangan serupa yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Apabila penghapusan Merek disetujui, keputusan tersebut akan dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Selanjutnya, Pasal 75 menetapkan bahwa ketentuan penghapusan Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 74 juga berlaku, dengan penyesuaian seperlunya, terhadap penghapusan Merek Kolektif yang terdaftar.

Berkaitan dengan gugatan pembatalan Merek terdaftar diatur secara tegas dalam Pasal 76 hingga Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan Merek berdasarkan alasan yang diatur dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Pemilik Merek yang tidak terdaftar juga dapat mengajukan gugatan pembatalan setelah mengajukan permohonan kepada Menteri. Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar. Gugatan pembatalan hanya dapat diajukan dalam waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran Merek, kecuali



jika terdapat unsur itikad tidak baik atau Merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, maka gugatan dapat diajukan tanpa batas waktu. Putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan Merek dapat diajukan kasasi, dan panitera pengadilan wajib menyampaikan putusan tersebut kepada para pihak yang bersengketa.

B. Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa permohonan penghapusan merek MARLIN dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 396 K/Pdt.Sus HKI/2024

1. Kasus Posisi sengketa permohonan penghapusan merek MARLIN dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 396 K/Pdt.Sus HKI/2024

Dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada fakta bahwa Tergugat tidak menggunakan merek "MARLIN" secara terus-menerus selama tiga tahun berturut-turut dalam kegiatan usaha komersial di Indonesia. Hal ini diketahui berdasarkan Laporan Hasil Investigasi yang dilakukan oleh PINKERTON INDONESIA atas permintaan Penggugat. Investigasi tersebut dilakukan terhadap konsumen di pasar Indonesia untuk menelusuri penggunaan merek "MARLIN" yang telah terdaftar dengan Nomor IDM000168136 atas nama Tergugat, PT Astra Honda Motor. Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan bahwa sejak merek tersebut didaftarkan hingga saat ini, merek "MARLIN" tidak digunakan secara aktif dalam operasional usaha Tergugat. Atas dasar temuan tersebut, Penggugat, Trek Bicycle Corporation, mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "MARLIN" ke Pengadilan Niaga, dengan petitemum gugatan yang mencantumkan permohonan agar pendaftaran merek tersebut dibatalkan. Adapun petitemum gugatan dalam surat gugatan pendaftaran merek "MARLIN" yang diajukan TREK BICYCLE CORPORATION adalah sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Tergugat tidak menggunakan merek MARLIN terdaftar No. IDM000168136 selama 3 (tiga) tahun terus-menerus dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir;
- c. Menyatakan hapus dan/atau menghapuskan pendaftaran merek MARLIN terdaftar No. IDM000168136 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek;
- d. Memerintahkan Pejabat Pengadilan atau Panitera yang berwenang untuk itu, guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. agar dapat mencatatkan penghapusan pendaftaran merek MARLIN terdaftar No. IDM000168136 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan memublikasikannya dalam Berita Resmi Merek; dan
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Meskipun dalam petitemum surat gugatan Penggugat secara tegas meminta Pengadilan untuk menghapus merek "MARLIN" dengan alasan bahwa Tergugat tidak menggunakan merek tersebut selama tiga tahun berturut-turut, namun Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih bersifat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*). Proses gugatan



penghapusan merek ternyata tidak berjalan dengan mudah. Setelah melalui sepuluh kali persidangan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada bulan November 2023, gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima. Salah satu pertimbangan yang menjadi dasar putusan hakim adalah bahwa gugatan tersebut dianggap tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhan antara merek milik klien dengan merek milik PT Astra Honda Motor. Hal ini menunjukkan pentingnya penyusunan gugatan yang lebih terperinci dan argumentasi yang kuat agar dapat meyakinkan pengadilan dalam memutuskan perkara.¹⁰

Gugatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang diperlukan dalam suatu gugatan penghapusan merek. Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima karena tidak mencantumkan ketentuan-ketentuan tertentu yang seharusnya ada dalam gugatan penghapusan merek. Adapun, Gugatan yang diajukan Penggugat dianggap tidak memenuhi unsur gugatan penghapusan merek karena dalam isi gugatan tidak memasukan ketentuan sebagai berikut:¹¹

- a. Dalam gugatan penghapusan merek, merek milik Tergugat harus dijelaskan secara jelas sebagai suatu representasi visual yang dapat berupa huruf, angka, gambar, logo, susunan warna, nama, kata, desain dua dimensi (2D) atau tiga dimensi (3D), hologram, suara, atau kombinasi dari berbagai unsur tersebut. Penjelasan ini bertujuan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh individu atau badan hukum dalam sektor perdagangan. Dengan demikian, kepentingan Penggugat terhadap merek yang menjadi objek gugatan harus dijelaskan secara konkret. Oleh karena itu, gugatan penghapusan merek tidak dapat hanya didasarkan pada alasan bahwa merek tersebut tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau terakhir kali digunakan; dan
- b. Selain itu, dalam gugatan harus terdapat penjelasan mengenai "merek terdaftar", khususnya terkait persamaan pada pokoknya atau sebagian dengan merek lain. Dalam hal ini, Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa merek yang terdaftar tersebut benar-benar memiliki kemiripan pada pokoknya dengan merek lain yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, gugatan harus memuat uraian mengenai proses pendaftaran hingga terdaftarnya merek tersebut di Direktorat Merek DJKI, serta bukti bahwa merek yang dimohonkan penghapusannya telah memiliki kesamaan atau telah digunakan sebelumnya oleh pihak yang berkepentingan.

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Niaga, ketentuan yang harus dimasukkan dalam isi surat gugatan penghapusan merek, sebagaimana disebutkan sebelumnya, wajib dipenuhi oleh Penggugat. Hal ini diperlukan agar gugatan yang diajukan memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan adanya alasan hukum yang jelas dan terstruktur, Penggugat dapat membangun argumen yang lebih kokoh dalam permohonan penghapusan merek. Setelah dasar hukum tersebut terpenuhi, barulah Penggugat dapat mengajukan alasan bahwa merek yang dimohonkan penghapusannya tidak

¹⁰ AFFA, (2024), AFFA Dampingi Trek Bicycle Menangkan Gugatan Merek MARLIN di Indonesia, <https://affa.co.id/affa-dampingi-trek-bicycle-menangkan-gugatan-penghapusan-merek-marlin-di-indonesia/>, diakses pada 30 Januari 2025

¹¹ Pratistita, M. W., & Suherman, Op.Cit., 247-248.



digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/ atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau terakhir kali digunakan.

Atas dasar tersebut, Trek Bicycle Corporation mengajukan permohonan kasasi atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 6 Desember 2023. Memori kasasi pun diserahkan pada 19 Desember 2023. Pada akhirnya, dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Selasa, 19 Maret 2024, diputuskan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru dalam menerapkan hukum. Majelis Hakim menegaskan bahwa merek tersebut memang tidak digunakan dalam tiga tahun terakhir, dan unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhan tidak perlu diuraikan dalam gugatan penghapusan, kecuali jika penghapusan diinisiasi oleh Menteri. Selain itu, fakta bahwa Termohon Kasasi/Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali, serta merek Marlin milik Trek Bicycle telah terdaftar di beberapa negara, seperti Costa Rica, Guatemala, Nikaragua, Panama, dan Honduras, menjadikan Marlin sebagai merek yang dianggap sudah dikenal. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memerintahkan DJKI untuk menghapus merek Marlin milik PT Astra Honda Motor dari Daftar Umum Merek.¹²

2. Analisis Yuridis pertimbangan hakim dalam memutus sengketa permohonan penghapusan merek MARLIN dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 396 K/Pdt.Sus HKI/2024

Dalam Putusan tersebut, Mahkamah Agung memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Adapun Mahkamah Agung dalam Putusannya, mengadili sendiri dengan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
- b. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
- c. Menyatakan Tergugat tidak menggunakan merek MARLIN Nomor Pendaftaran IDM000168136, kelas 12, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftaran;
- d. Menyatakan merek MARLIN Nomor Pendaftaran IDM000168136, kelas 12, tanggal pendaftaran 8 Juli 2008, atas nama PT Astra Honda Motor hapus dengan segala akibat hukumnya dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
- e. Memerintahkan Kantor Merek untuk melaksanakan penghapusan merek MARLIN Nomor Pendaftaran IDM000168136, kelas 12, tanggal pendaftaran

¹² AFFA, (2024), AFFA Dampingi Trek Bicycle Menangkan Gugatan Merek MARLIN di Indonesia, <https://affa.co.id/affa-dampingi-trek-bicycle-menangkan-gugatan-penghapusan-merek-marlin-di-indonesia/>, diakses pada 30 Januari 2025



8 Juli 2008, atas nama PT Astra Honda Motor dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;

- f. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan putusan ini kepada Kantor Merek; dan
- g. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dalam kasus sengketa permohonan penghapusan merek MARLIN dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 396 K/Pdt.Sus HKI/2024, meskipun pada tingkat pertama gugatan yang diajukan oleh penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, namun upaya kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung menghasilkan putusan yang berbeda. Dalam Putusan Nomor 396 K/PDT.SUS-HKI/2024, Mahkamah Agung mengabulkan seluruh gugatan penggugat yang sebelumnya ditolak oleh Pengadilan Niaga. Dalam pertimbangannya, majelis hakim kasasi menyatakan bahwa Pengadilan Niaga telah keliru dalam menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima serta menegaskan bahwa dalam gugatan penghapusan merek tidak diperlukan penguraian mengenai adanya persamaan merek secara keseluruhan atau pada pokoknya. Penulis menilai bahwa pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum, mengingat gugatan yang diajukan merupakan gugatan penghapusan merek yang tidak mensyaratkan pembuktian persamaan merek, sebagaimana yang berlaku dalam gugatan pembatalan merek. Koreksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga.Jkt.Pst ini dapat menjadi yurisprudensi serta pedoman bagi hakim pengadilan niaga di masa mendatang dalam membedakan kriteria antara gugatan penghapusan merek dan gugatan pembatalan merek.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh pembahasan dalam penulisan hukum ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan ketentuan penghapusan merek dalam hukum Indonesia memberikan dasar hukum bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan penghapusan merek terdaftar yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut. Dalam kasus merek *Marlin*, Trek Bicycle Corporation mengajukan gugatan penghapusan dengan alasan bahwa merek tersebut tidak digunakan secara aktif dalam perdagangan oleh PT Astra Honda Motor. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah mengatur prosedur penghapusan merek secara jelas, baik yang diajukan oleh pemilik merek, Direktorat Merek, maupun pihak ketiga yang berkepentingan, guna memastikan perlindungan hukum yang adil serta kepastian hukum dalam sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Selain itu, pertimbangan hakim dalam perkara penghapusan merek *Marlin* menyoroti aspek hukum terkait penggunaan merek dalam aktivitas perdagangan serta niat baik pemiliknya. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 396 K/Pdt.Sus-HKI/2024 mempertimbangkan apakah merek tersebut benar-benar tidak digunakan selama periode tertentu dan apakah Trek Bicycle Corporation memiliki kepentingan hukum yang cukup kuat untuk mengajukan gugatan penghapusan. Putusan ini menjadi preseden penting dalam



penerapan aturan penghapusan merek dan menegaskan bahwa pemilik merek harus secara aktif menggunakannya untuk mempertahankan hak eksklusifnya.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anne, Gunawati. *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung: PT. Alumni, 2015.

-Bainbridge, D. I. *Kekayaan Intelektual*. Pearson Education, 2007.

-Bernard L, et.al. *Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.

H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata (Jilid 1), (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996), 6.

B. Jurnal

Andreas Agung, Hafrida, Erwin, "Pencegahan Kejahatan Terhadap CyberCrime", *PAMPAS: Journal of Criminal*, (2022). 213. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/23367/15107>

Eva Istia Utawi, Neni Ruhaeni,"Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan tentang Pornografi Melalui Media Sosial" *Bandung Conference Series: Law Studies*, (2023), 365. <https://online.journal.unja.ac.id/jols/article/download/33080/18366/104186>

George, A. "Defamation in the Time of Deepfakes", *SSRN*, (2024), 1-50. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4719803

Gieseke, A. P. (2020). "The New Weapon of Choice: Law's Current Inability to Properly Address Deepfake Pornography", *Vanderbilt Law Review*, (2020), 1479-1515. <https://scholarship.law.vanderbilt.edu/vlr/vol73/iss5/4/>

Kusumawati, D., & Suryani, L. (2023). Dampak Psikologis pada Korban Kejahatan Digital: Studi Kasus Deepfake Pornografi. *Jurnal Psikologi Sosial*, 21(2), 112-123.)

Lucas, K. T. "Deepfakes and Domestic Violence: Perpetrating Intimate Partner Abuse Using Video Technology. Victims & Offenders," *International Journal of Evidence-based Research, Policy, and Practice*. (2022), 647–659. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15564886.2022.2036656>

Putra, Izil Hidayat. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) Berupa Deepfake Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan", *UNJA Journal of Legal Studies*, (2023), <https://online-journal.unja.ac.id/jols/article/view/33080>

Vika Oktallia, I Gede Putra Ariana, "Perlindungan Terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake Terhadap Data Pribadi", *Jurnal Kertha Desa*, (2022), 1254. <https://jurnal.harianregional.com/kerthadesa/id-93672>



C. Perundang-Undangan

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Draft Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan RUU Tentang Merek, (Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2015), 22-25

D. Website

AFFA, (2024), AFFA Dampingi Trek Bicyle Menangkan Gugatan Merek MARLIN di Indonesia, <https://affa.co.id/affa-dampingi-trek-bicycle-menangkan-gugatan-penghapusan-merek-marlin-di-indonesia/> , diakses pada 30 Januari 2025

AFFA, (2024), AFFA Dampingi Trek Bicyle Menangkan Gugatan Merek MARLIN di Indonesia, <https://affa.co.id/affa-dampingi-trek-bicycle-menangkan-gugatan-penghapusan-merek-marlin-di-indonesia> , diakses pada 30 Januari 2025

Hukum Online. Com, Melawan Kenakalan di balik pendaftaran merek, 2009, <Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Hol22440/Melawan-Kenakalan-Di-Balik-PendaftaranMerek/> , 5 januari 2025