

Tinjauan Yuridis Terhadap Penghapusan Merek Dagang Terdaftar Yang Tidak Digunakan Dalam Kegiatan Perdagangan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 76 K/Pdt.Sus-HKI/2024)

Nurtania Nasution¹, Azhari AR³, Teuku Daudsyah⁴

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

nurtanianasution13@gmail.com¹, azhari.ar@fh.uisu.ac.id², tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id³,

Abstrak

Merek merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Pemilik hak atas merek memiliki kewenangan penuh untuk menggunakan mereknya sendiri, termasuk untuk mengajukan penghapusan terhadap merek yang telah terdaftar atas namanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap merek dagang terdaftar yang tidak digunakan pada kegiatan perdagangan, akibat hukum terhadap merek dagang yang tidak digunakan pada kegiatan perdagangan maka setiap pelaku usaha akan kehilangan hak eksklusif atas merek dan dihapusnya merek tersebut dari Daftar Umum Merek. Oleh karena itu termohon kasasi terbukti bersalah dan permohonan pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Kata Kunci : Merek, Merek Dagang Terdaftar, Penghapusan Merek yang tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan.

Abstract

Trademarks are part of Intellectual Property Rights. The owner of the trademark rights has full authority to use his own trademark, including to apply for the removal of a trademark that has been registered in his name. This study aims to find out the legal regulation of registered trademarks that are not used in trade activities, as a result of the law on trademarks that are not used in trade activities, every business actor will lose exclusive rights to the trademark and the removal of the trademark from the General Register of Trademarks. Therefore, the cassation respondent was proven guilty and the applicant's application was granted by the Panel of Judges.

Keywords: Trademarks, Registered Trademarks, Removal of Trademarks that are not used in trade activities.

I. Latar Belakang

A. Pendahuluan

Dalam dunia perdagangan, khususnya pada perdagangan barang dan jasa, Merek memegang peran yang penting. Peran merek yang merupakan sebagai suatu penanda bagi konsumen dan dapat menjadi jaminan pada kualitas barang/jasa merek tertentu. Pada Persaingan Usaha dalam dunia perdagangan setiap harinya semakin ketat bahkan usaha asing yang kini mulai melebarkan sayapnya untuk memasuki pasar Indonesia.

Merek merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, yang dalam praktik perdagangan berfungsi sebagai daya pembeda antara barang yang satu dengan yang lainnya, dan merupakan tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa.¹ Dengan pesatnya perkembangan duni

a perdagangan di Indonesia, kebutuhan akan identitas produk juga mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun ragamnya. Peningkatan ini tidak hanya terjadi pada produk barang dan jasa, tetapi juga pada upaya perlindungan terhadap hasil produksi

¹ Dhoni Martien, *Perlindungan Hukum Atas Merek Dagang*, Mitra Ilmu, Makassar, 2023, h. 2.

dalam negeri melalui pengaturan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, khususnya yang berkaitan dengan merek. Merek memiliki peran strategis sehingga memerlukan landasan hukum yang lebih kuat. Oleh karena itu, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 mengenai Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek

Perlindungan KI adalah merupakan pengakuan atau imbalan yang diberikan oleh negara kepada seseorang atas hasil karya intelektualnya. Bambang Kesowo mendefinisikan HKI sebagaimana dikutip oleh Rachmadi Usman mengatakan kepemilikan terhadap karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dimana karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya.²

Dengan meningkatnya persaingan dalam dunia usaha mendorong setiap pelaku usaha untuk menciptakan dan mendaftarkan merek dagangnya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hal ini bertujuan agar mereka mendapatkan perlindungan hukum eksklusif dari negara sebagai pemilik sah atas merek tersebut dalam jangka waktu tertentu, baik untuk menggunakan pribadi maupun untuk memberikan izin pemanfaatan kepada pihak lain melalui sub-lisensi.

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek, yang memungkinkan pemilik untuk

memakai merek tersebut secara pribadi atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Agar dapat memperoleh hak eksklusif ini, merek harus terlebih dahulu didaftarkan pada kantor pendaftaran merek. Hak eksklusif ini memberikan wewenang kepada pemilik merek untuk melarang pihak lain menggunakan merek tersebut tanpa izin, karena merek merupakan bagian dari kekayaan yang harus dijaga, dipertahankan, dan dilindungi.

Perlindungan merek mencakup berbagai bentuk tanda seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, kombinasi warna dalam bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari beberapa unsur tersebut, yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diperdagangkan oleh individu atau badan hukum. Hak atas merek ini hanya bisa diperoleh setelah proses pendaftaran dilakukan.

Pendaftaran merek yang digunakan di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 adalah sistem konstitutif. Pada sistem konstitutif ini perlindungan hukum didasarkan atas pendaftaran pertama yang beritikad baik. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG 2016), Pasal 1 Ayat (8) menyebutkan: "Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran indikasi geografis yang diajukan secara tertulis kepada Menteri"³

Dengan semakin berkembangnya Era Digitalisasi, semua hal dapat dilakukan dengan bantuan teknologi yang canggih serta akses internet yang dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Seperti hal nya

² Nursyahid, "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) DI Sumatera Barat", Unes Journal of Swara Justisia, Vol.4 No.1, April 2020, h. 3.

³ Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sefa Bumi Persada, Lhokseumawe, 2021, h. 75.

dalam pendaftaran merek, yang mana merek dapat didaftarkan baik secara non-elektronik ataupun secara elektronik.

Pemilik hak atas merek memiliki kewenangan penuh untuk menggunakan mereknya sendiri, termasuk untuk mengajukan penghapusan terhadap merek yang telah terdaftar atas namanya. Penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan atas permintaan pemilik merek kepada Menteri, berdasarkan inisiatif Menteri sendiri, atau melalui permohonan dari pihak ketiga yang memiliki kepentingan.

Aturan ini sejalan dengan diperkenalkannya pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar milik orang lain ke Pengadilan Niaga, dengan syarat bahwa merek tersebut tidak digunakan selama (3) tiga tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Merek. Hal ini dikarenakan masih banyak pelaku usaha yang telah mendaftarkan mereknya tetapi tidak menggunakannya dalam aktivitas perdagangan, sehingga memberikan peluang bagi kompetitor untuk mengajukan permohonan penghapusan merek tersebut dan berpotensi mengambil alih kepemilikannya.

Sama seperti halnya pada permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, yang mana adanya permohonan yang diajukan oleh Perusahaan asing yaitu Hongyunnonghe Tobacco (Group) Co. Ltd. (Penggugat) mengenai permohonan penghapusan merek terdaftar. Bermula Ketika PT.

Sumatra Tobacco Trading Company (Tergugat) tidak pernah menggunakan mereknya yaitu WIN yang terdaftar dalam No. IDM000030697 untuk kelas 34 yang telah diperolehnya sejak merek didaftarkan. Berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan, Tergugat tidak pernah memproduksi maupun memasarkan produk dan/atau jenis barang yang terklasifikasi dalam kelas 34 menggunakan merek WIN tersebut. Maka dari itu, Penggugat mengajukan permohonan penghapusan merek WIN milik Tergugat ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang bertujuan agar DJKI dapat melakukan penghapusan merek berdasarkan putusan yang mengabulkan gugatan tersebut dan bersifat *inkracht*.

Berdasarkan fakta yang terjadi pada perkara di atas, maka menjadi dasar bagi penulis menetapkan judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGHAPUSAN MEREK DAGANG TERDAFTAR YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 76 K/Pdt.Sus-HKI/2024)**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Merek Dagang Terdaftar Yang Tidak Digunakan Pada Kegiatan Perdagangan?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Merek Dagang Yang Tidak Digunakan Pada Kegiatan Perdagangan?
3. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah

Agung Nomor: 76 K/Pdt.Sus-HKI/2024?

C. Metode Penelitian

1. Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer, dimana data ini bisa diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Data sekunder pada penelitian ini dibagi atas tiga bagian, yaitu :

1. Bahan hukum primer, Diperoleh dari berbagai peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Merek, Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam penelitian ini Putusan Mahkamah Agung Nomor 76 K/Pdt.Sus-HKI/2024 dan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 45/Pdt.Sus - HKI/Merek/2023/PN.Niaga.J kt.Pst.
2. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan artikel ilmiah, yang berkaitan dengan merek.
3. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan sekunder, seperti kamus, dan ensiklopedia.

2. Alat Pengumpulan Data

Dalam Upaya pengumpulan data, penulis menggunakan metode pengumpulan data penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang berupa pengumpulan data terkait pada hal penelitian yang akan dikaji. Pada penelitian ini bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang penulis kumpulkan melalui buku-buku, ataupun internet.

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Terhadap Merek Dagang Terdaftar Yang Tidak Digunakan Pada Kegiatan Perdagangan

Penggunaan merek dapat menjadi faktor pendorong atas meningkatnya penjualan atas produk yang dihasilkan.

Dengan seiring berkembangnya merek, pemerintah Indonesia mengeluarkan pengaturan mengenai merek yaitu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menetapkan pengaturan dan pembagian klasifikasi merek, terdapat 45 (empat puluh lima) klasifikasi yaitu, kelas 1 sampai dengan kelas 34 merupakan kategori kelas barang, dan kelas 35 sampai dengan kelas 45 kategori kelas jasa.

Merek yang diakui keberadaannya dan sahnya merek tersebut adalah merek yang telah terdaftar. Setiap pelaku usaha yang menciptakan sebuah merek, wajib

mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Sehingga setiap pelaku usaha memperoleh perlindungan hak atas merek tersebut yang bersifat eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pelaku usaha sebagai pemilik atas merek tersebut. Hal tersebut membantu pelaku usaha agar tercegah terjadinya pelanggaran atas hak merek.

Setiap merek yang telah terdaftar mempunyai perlindungan hukum, berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan. Dan Permohonan perpanjangan Merek dapat diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.

Dengan meningkatnya persaingan usaha dalam dunia perdagangan baik didalam negeri, maupun diluar negeri, atau bahkan Perusahaan asing yang mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Sehingga terdapat Sebagian pelaku usaha yang tidak lagi memanfaatkan mereknya dengan baik dalam aktivitas perdagangan, karena dengan adanya pelanggaran dan keadaan tertentu yang dialami pemilik merek.

Hal tersebut seakan memberikan celah bagi pelaku usaha lain untuk mengambil kepemilikan merek tersebut. Karena terjadinya hal tersebut, maka munculnya pihak ketiga untuk melakukan permohonan penghapusan merek terdaftar dari daftar umum merek selain dapat dilakukan oleh

pemilik merek, dan Menteri juga dapat melakukan pengapusan merek atas prakarsanya. selagi para pihak tersebut masih berkepentingan pada merek yang bersangkutan.

Sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Pasal 74, 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. Selain pemilik merek dan pihak ketiga berkepentingan yang mengajukan permohonan penghapusan merek.

Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi melakukan penyesuaian atas batas waktu mengenai merek *non-use* dalam Putusan Nomor 144/PUU-XXI/2023.

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa meskipun Indonesia menganut prinsip *first to file*, penyesuaian perlu dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik perekonomian nasional yang didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, batas waktu *non-use* merek terdaftar yang sebelumnya 3 (tiga) tahun, diperpanjang menjadi 5 (lima) tahun berturut-turut. Perpanjangan ini dimaksudkan agar pemilik merek memiliki waktu yang lebih memadai untuk menghadapi situasi luar biasa (*force majeure*), sehingga pelaku UMKM tetap memiliki kesempatan untuk memulihkan dan

melanjutkan produksi barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut.

Penghapusan merek terdaftar yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan yaitu dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga di wilayah domisili tergugat. Tetapi, apabila salah satu pihak bertempat tinggal diluar Indonesia atau merupakan Perusahaan asing, maka gugatan diajukan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sebagaimana, yang terjadi pada kasus antara *Hongyuhonghe Tobacco (Group) Co.Ltd.*, selaku penggugat yang berdomisili di China telah mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar WIN pada kelas barang 34 dengan No. IDM000030697 milik tergugat yaitu PT. *Sumatra Tobacco Trading Company.*, yang bertempat tinggal di Indonesia.

Hal itu disebabkan karena *Hongyuhonghe Tobacco (Group) Co.Ltd.*, (Penggugat) memiliki merek WIN yang telah digunakan dan terdaftar sejak 2005 di China dengan kelas barang 34, dengan jenis barang "Larutan cairan untuk digunakan pada rokok elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk tembakau; filter rokok; filter untuk rokok; korek api; pemantik untuk perokok; rokok; rokok elektronik, tembakau; tembakau liting tangan". Sementara PT. *Sumatra Tobacco Trading Company*, (Tergugat) telah mendaftarkan merek WIN di Indonesia dengan kelas barang 34, dengan jenis barang "WIN sigaret; kretek; cengkeh ranjang; cerutu; tembakau". Akan tetapi, berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh pihak penggugat, PT. *Sumatra Tobacco Trading Company*, (Tergugat) tidak pernah menggunakan merek WIN tersebut sejak pemakaian

terakhir, dan tidak pernah memproduksi ataupun memasarkan produk-produk jenis barang pada kelas 34 tersebut, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut atau berdasarkan ketentuan yang baru yaitu 5 (lima) tahun berturut-turut.

B. Akibat Hukum Terhadap Merek Dagang Yang Tidak Digunakan Pada Kegiatan Perdagangan

Setiap pelaku usaha yang telah mendaftarkan merek miliknya tersebut, harus menggunakan merek tersebut secara berkesinambungan dengan selalu memproduksi dan memasarkan barang/jasa pada merek yang digunakan. Hal itu tentu saja agar terhindar dari pengambil alihan oleh pihak lain yang berkepentingan yang ingin menggunakan merek tersebut, dengan mengajukan permohonan pada Pengadilan.

Sebab apabila merek yang telah terdaftar tidak digunakan dengan semestinya, suatu merek akan kehilangan hak eksklusifnya, dampak dari hilangnya hak eksklusif ini sangat besar, karena hal ini dapat memberikan kebebasan bagi pihak lain untuk menggunakan merek tersebut tanpa harus meminta persetujuan dari pihak pemilik aslinya. Hilangnya hak eksklusif dapat menimbulkan kebingungan di pasar akibat banyaknya pihak yang menggunakan merek yang sama, yang pada akhirnya merusak citra merek dan mengurangi kepercayaan konsumen. Secara hukum, hal ini dapat menurunkan nilai komersial merek karena kehilangan perlindungan khusus, serta menimbulkan risiko kebingungan, praktik persaingan yang tidak sehat, dan kerugian baik dari

segi ekonomi maupun hukum bagi pemilik hak.

Dan kemungkinan besar merek tersebut akan dicabut perlindungan hukumnya, atau dapat digunakan oleh pihak lain. Dan tentunya akan membuat kerugian bagi Perusahaan atau pelaku usaha yang kehilangan merek miliknya.

Sebagaimana pada kasus yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 76 K/Pdt.Sus-HKI/2024. *Hongyunhonghe Tobacco (Group) Co.Ltd.* selaku Penggugat, sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, melakukan gugatan kepada PT. *Sumatra Tobacco Trading Company.* Selaku Tergugat. Dengan dalil permohonan penghapusan merek dagang terdaftar yang tidak digunakan pada kegiatan perdagangan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, atau berdasarkan ketentuan yang baru yaitu, 5 (lima) tahun berturut-turut.

Penggugat dan Tergugat memiliki merek terdaftar yang adanya kesamaan pada nama dan kelas, yaitu Merek WIN pada kelas barang 34. *Hongyunhonghe Tobacco (Group) Co.Ltd.*, (Penggugat) telah mendaftarkan merek WIN miliknya pada tahun 2005, di negaranya yaitu China, dan sudah memiliki perlindungan hukum. Merek WIN milik Penggugat sendiri sudah terdaftar di beberapa negara lain seperti, Korea Selatan, Selandia Baru, Afrika Selatan, Moldova, Ekuador, Serbia, dan Kyrgyzstan, termasuk Indonesia.

Akan tetapi diketahui bahwa ternyata telah terdaftar merek WIN milik Tergugat pada kelas barang yang sama, merek WIN milik tergugat sudah terdaftar sejak tahun 1985. Namun, berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh pihak Penggugat, dapat

diketahui bahwa ternyata Tergugat tidak menggunakan dan memanfaatkan merek WIN miliknya dalam kegiatan perdagangan sejak pemakaian terakhir selama 3 (tiga) tahun berturut-turut atau berdasarkan ketentuan yang baru yaitu, 5 (lima) tahun berturut-turut.

Hal tersebut tentu saja dapat menutup kesempatan bagi pelaku usaha lainnya yang akan menggunakan merek tersebut. Sehingga Penggugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan gugatannya pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, agar Penggugat dapat menggunakan merek WIN miliknya dengan perlindungan hukum yang kuat, dan terhindar dari berbagai bentuk pelanggaran, pemalsuan, dan penyalahgunaan lainnya.

Dan tentu ada akibat hukum yang diterima oleh Penggugat dan Tergugat adalah yang mana akibat hukum yang diterima oleh Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 76 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Yaitu, Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi *Hongyunhonghe Tobacco (Group) Co.Ltd;* Mengabulkan gugatan penggugat Sebagian; Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dan akibat hukum yang harus diterima oleh Tergugat yaitu, Menyatakan Tergugat tidak menggunakan merek WIN terdaftar Nomor IDM000030697 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftaran; Menyatakan hapus dan/atau menghapuskan pendaftaran merek WIN terdaftar Nomor IDM000030697

atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 76 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Pada tingkat kasasi yang mana pihak (pemohon) merupakan (penggugat) pada tingkat pertama yaitu *Honhyunhonghe Tobacco (Group) Co.Ltd.*, melawan PT. *Sumatra Tobacco Trading Company*, (termohon) merupakan (tergugat) pada tingkat pertama. Berdasarkan memori kasasi, pemohon kasasi meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari *Hongyunhonghe Tobacco (Group) Co.Ltd.*, Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dimohonkan pada kasasi tersebut.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, (termohon) kasasi telah mengajukan kontra memori yang pada pokoknya menolak permohonan dari (pemohon).

Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan *Judex Facti* tidak tepat karena (penggugat) adalah pemilik merek WIN yang telah terdaftar di China dan beberapa negara yang menginginkan investasi di

Indonesia dengan menggunakan merek WIN miliknya di Indonesia secara sah dan aman dari gugatan sehingga (penggugat) memiliki kepentingan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Selanjutnya Mahkamah Agung pada pertimbangannya sesuai dengan investigasi (penggugat) melalui pihak ketiga terbukti merek WIN milik (tergugat) tidak digunakan sejak terdaftar yaitu lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut, dengan demikian beralasan merek WIN terdaftar atas nama (tergugat) dihapus dari Daftar Umum Merek.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari (pemohon) kasasi *Hongyunhonghe Tobacco (Group) Co.Ltd.*, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Menurut penulis dengan seiring perkembangan persaingan usaha pada dunia perdagangan di Indonesia, dan tingkat identitas pada suatu barang/jasa yang diproduksi setiap pelaku usaha juga semakin banyak. Maka PT. *Sumatra Tobacco Trading Company* sebagai pemilik hak atas merek WIN miliknya, seharusnya menggunakan merek tersebut dengan berkelanjutan, yaitu dengan cara aktif dalam memproduksi dan memasarkan produk pada merek tersebut.

Hal tersebut dikarenakan merek WIN milik PT. *Sumatra Tobacco Trading Company* (termohon) telah didaftarkan dan yang pasti dengan tujuan untuk

memproduksi dan memasarkan suatu barang. Sehingga merek WIN milik (termohon) sudah mendapatkan kepastian hukum, dengan sudah adanya perlindungan hukum pada merek WIN milik (termohon).

Akan tetapi, (termohon) memilih berhenti memproduksi dan memasarkan produk dengan merek WIN miliknya dengan kurun waktu lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut. Tentu saja dengan hal itu maka mengacu pada ketentuan Pasal 74 ayat (1), Pasal 1 angka (1), dan Pasal 1 angka (5) dalam Undang-Undang Merek, kejelasan hukum terkait pendaftaran merek yang tidak digunakan sejak pendaftaran menjadi penting.

Dari sudut pandang ekonomi, penghapusan merek terdaftar yang tidak dimanfaatkan akan membuka kesempatan bagi pihak lain yang memiliki kepentingan untuk menggunakan merek tersebut guna mendorong perkembangan usaha dan perekonomian nasional. Maka *Hongyunhonghe Tobacco (Group) Co.Ltd.* (pemohon) dengan itu merupakan pihak ketiga yang berkepentingan.

Dengan demikian, berdasarkan pada uraian-uraian diatas maka penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung jelas dan tepat karena telah mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh *Hongyunhonghe Tobacco (Group) Co.Ltd.* (pemohon), sebab alasan-alasan atau dalil-dalil yang diberikan oleh (pemohon) cukup kuat dengan disertainya bukti penelusuran/investigasi yang dilakukan oleh (pemohon) sebelum mengajukan gugatannya pada tingkat pertama

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Indonesia mengeluarkan pengaturan mengenai merek yaitu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang 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. Dan adanya penyesuaian setelah Putusan Mahkamah Konstitusi maka Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis berubah pengaturannya yaitu "Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir."
2. Akibat hukum terhadap merek terdaftar yang tidak digunakan pada kegiatan perdagangan maka, setiap merek terdaftar tersebut apabila tidak digunakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berturut-turut atau berdasarkan peraturan awal sebelum perubahan yaitu 3 (tiga) tahun berturut-turut, Akan dikenai penghapusan merek terdaftar

dari daftar umum merek, atau bahkan dapat diambil alih oleh pihak ketiga yang berkepentingan.

3. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 76 K/Pdt.Sus-HKI/2024. berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari (pemohon) kasasi Hongyunhonghe Tobacco (Group) Co.Ltd., tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

B. Saran

1. Pengaturan Hukum terhadap Merek Terdaftar Dagang Terdaftar Yang Tidak Digunakan Pada Kegiatan Perdagangan sudah cukup diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun diharapkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, lebih untuk diatur lagi mengenai pengawasan terhadap merek-merek terdaftar yang memiliki kesamaan pada pokoknya dan keseluruhannya, ataupun merek yang telah lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut tidak lagi memproduksi dan memasarkan produknya pada kegiatan perdagangan.
2. Agar tidak terjadi kerugian yang akan dialami bagi setiap pelaku usaha atau Perusahaan dalam negeri mau Perusahaan luar negeri yang sedang

mengembangkan usahanya di Indonesia, dan mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, maka setiap pelaku usaha harus memanfaatkan merek yang dimiliki dengan baik dan berkelanjutan.

3. Setiap pelaku usaha sebaiknya menggunakan dan memanfaatkan merek miliknya dengan sangat baik, dan apabila satu Ketika merek tersebut tidak lagi digunakan maka sebaiknya pemilik merek mengajukan penghapusan merek dari Daftar Umum Merek. Hal tersebut agar menghindari terjadinya persengketaan dan dapat memudahkan dan memberikan peluang bagi pelaku usaha lainnya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Dora Kusumastuti, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Unisri Press, Joglo Kadipiro, 2018.
- Dhoni Martien, **Perlindungan Hukum Atas Merek Dagang**, Mitra Ilmu, Makassar, 2023.
- Sentra Hak Kekayaan Intelektual Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, **Hak Kekayaan Intelektual**, Sumenep, 2020.
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryan, dan Farkhani, **Metodologi Riset Hukum**, Oase Pustaka, Palur Wetan, 2020.
- Sunday Ade Sitorus et.al. **Brand Marketing: The Art Of Branding**, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, 2022.
- Tim Lindsey et.al. **Hak Kekayaan Intelektual**, P.T.Alumni, Bandung, 2020.
- Yoyo Arifardhani, **Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Kencana, Jakarta, 2020.
- Yulia, **Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Sefa Bumi Persada, Lhokseumawe, 2021.
- Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah, dan Almusawir, **Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta**,

Paten, dan Merek, Farha
Pustaka, Sukabumi, 2021.

B. Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
tentang Merek dan Indikasi
Geografis.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
Tentang Perdagangan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun
1993 Tentang Tata Cara
Permintaan Pendaftaran Merek.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Nomor 67 Tahun 2016
Tentang Pendaftaran Merek.

C. Jurnal :

Nursyahid, "**Perlindungan Hukum Pemilik
Merek Terdaftar Bagi Usaha
Mikro Kecil Dan Menengah
(UMKM) DI Sumatera Barat**",
Unes Journal of Swara Justisia,
Vol.4 No.1, April 2020.

Rouf Fajrin Widiatoro, "**Pendaftaran Merek
Sebagai Sarana Perlindungan
Hukum**", LEXRenaissance, Vol.7,
No. 2, April 2022.

D. Internet :

Affa, "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/#:~:text=Pada%20Putusan
%20Nomor%20144/PUU,terhitun
g%20sejak%20tanggal%20pend
aftaran%20Merek](https://affa.co.id/force-majeure-alasan-mahkamah-konstitusi-perpanjang-batas-waktu-penggunaan-merek-non-use-dari-tiga-menjadi-lima-tahun/#:~:text=Pada%20Putusan%20Nomor%20144/PUU,terhitung%20sejak%20tanggal%20pendaftaran%20Merek)

Asari Suci Maharani et.al. "Akibat Hukum
Gugatan Pihak Ketiga Terhadap
Merek Terdaftar yang Tidak
Digunakan Berdasarkan
Undang- Undang Merek Indonesi
a", [https://conference.upnvi.ac.id/
index.php/ncols/article/view/2947
/2013](https://conference.upnvi.ac.id/index.php/ncols/article/view/2947/2013)

Eksistensi Merek Terkenal Pasca
Penghapusan Sebagai Merek
Terdaftar,
[https://repository.uksw.edu/bitstre
am/123456789/16326/3/T1_3120
14076_BAB%20III.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/16326/3/T1_3120_14076_BAB%20III.pdf)

Kementerian Hukum Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual: Syarat dan Prosedur
Pendaftaran Merek,

[https://www.dgip.go.id/menu-
utama/merek/syarat-prosedur](https://www.dgip.go.id/menutama/merek/syarat-prosedur)

Muhammad Iqbal, Merek Adalah:
Pengertian Menurut Para Ahli,
Bagian, Fungsi, Jenis dan
Manfaatnya,

[https://lindungihutan.com/blog/pe
ngertian-merek-adalah/](https://lindungihutan.com/blog/pengertian-merek-adalah/)

Salmaa, Definisi Operasional: Ciri, Contoh,
Cara Menyusunnya,

[https://penerbitdeepublish.com/d
efinisi-operasional/](https://penerbitdeepublish.com/definisi-operasional/)

Tim Hukumonline, Teori-Teori Perlindungan
Hukum Menurut Para Ahli,
[https://www.hukumonline.com/be
rita/a/teori-perlindungan-hukum-
menurut-para-ahli-
t63366cd94dcbc?page=2](https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-t63366cd94dcbc?page=2)

Tinjauan Konseptual", [https://repository.upst
egal.ac.id/5142/3/BAB%20II.pdf](https://repository.upstegal.ac.id/5142/3/BAB%20II.pdf)