

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 4 Nomor 2, Desember 2023

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

**IMPLIKASI HUKUM BAGI MEREK TERDAFTAR YANG TIDAK DIGUNAKAN SELAMA 3 (TIGA) TAHUN BERTURUT-TURUT DALAM PERDAGANGAN BARANG DAN/ATAU JASA
(Analisis Putusan : Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 12/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Mahkamah Agung Pada Tingkat Kasasi Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019)**

Defruzar

deviez_ditjenhki@yahoo.co.id

Program Studi Ilmu Hukum Strata Dua

Program Pascasarjana

Universitas Pamulang

ABSTRAK

DEFRUZAR, NIM. 201017450072 "IMPLIKASI HUKUM BAGI MEREK TERDAFTAR YANG TIDAK DIGUNAKAN SELAMA 3 (TIGA) TAHUN BERTURUT-TURUT DALAM PERDAGANGAN BARANG DAN/ATAU JASA (Analisis Putusan: Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 12/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Mahkamah Agung Pada Tingkat Kasasi Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019) " . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum dari merek terdaftar yang sudah tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan dan jasa yang di gugat oleh pihak ketiga dan untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 74 ayat (1) secara tegas menerapkan aturan bagi pemilik/pemegang merek terdaftar yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach). Penelitian tesis ini menggunakan penelitian kualitatif karena penelitian dilakukan langsung ke sumber data, data yang terkumpul selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk deskriptif dan tidak menekankan pada angka, penelitian ini juga lebih difokuskan pada penelitian yang bersifat proses. Kesimpulan dari penelitian ini upaya hukum dari penghapusan pendaftaran merek berdasarkan gugatan pihak ketiga adalah gugatan melalui Pengadilan Niaga terdekat dari domisili tergugat. Hal ini menunjukkan kompetensi relatif dari suatu pengadilan. Keberatan terhadap putusan pengadilan niaga hanya dapat dilakukan kasasi. Terkait dengan Putusan Nomor: 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019 hanya dapat diajukan upaya Peninjauan Kembali jika ada novum baru karena kemungkinan pertimbangan lain untuk mengajukan Peninjauan Kembali sudah lewat waktu. Terhadap Putusan Nomor: 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019 dimana tergugat tidak menyampaikan Kontra Memori Kasasi sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka hakim di tingkat Kasasi memutuskan mengabulkan gugatan pihak penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dengan demikian, maka termohon kasasi menjadi kehilangan hak atas merek tersebut.

Kata Kunci : Permohonan Merek, Penghapusan Merek, Implikasi Hukum

ABSTRACT

DEFRUZAR, NIM. 201017450072 "LEGAL IMPLICATIONS FOR REGISTERED TRADEMARKS THAT ARE NOT USED FOR 3 (THREE) CONSEQUENTIAL YEARS IN TRADE OF GOODS AND/OR SERVICES (Decision Analysis: Central Jakarta Commercial Court Number 12/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt .Pst jo Supreme Court at Cassation Level Number 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019)". The purpose of this study is to find out the law on registered marks that have not been used for 3 (three) consecutive years in trade and service activities that are being sued by third parties and to find out whether Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Indications Geographically, Article 74 paragraph (1) strictly applies rules for owners/holders of registered marks which have not been used for 3 (three) consecutive years. This thesis research uses a Conceptual Approach and Statute Approach. This thesis research uses qualitative research because the research is carried out directly to the data source, the data collected is then described in descriptive form and does not emphasize numbers, this research is also more focused on process research. The conclusion of this study is the legal remedy for the abolition of trademark registration based on a third party lawsuit is a lawsuit through the Commercial Court closest to the defendant's domicile. This shows the relative competence of a court. Objections to the commercial court decision can only be appealed. Regarding Decision Number: 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019, a judicial review can only be submitted if there is a new novum because other possible considerations for filing a judicial review have expired. Against Decision Number: 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019 where the defendant did not submit a Contra Memorandum of Cassation according to the time specified, the judge at the Cassation level decided to grant the plaintiff's claim and cancel the Central Jakarta Commercial Court decision. Thus, the defendant for cassation loses the right to the mark.

Keywords: Trademark Application, Mark Removal, Legal Implications

PENDAHALUAN

A. Latar Belakang Penelitian.

Ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan, "bahwa merek terdaftar yang tidak digunakan oleh pemegang merek selama tiga tahun berturut-turut dapat digugat untuk dihapuskan dari Daftar Umum Merek". Ketentuan Pasal 74 ayat (1) tersebut di atas mengandung makna secara hukum bahwa merek yang telah terdaftar namun tidak digunakan oleh pemegang merek dengan memproduksi produk-produk dari pemegang merek terdaftar tersebut selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dipandang bahwa merek tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu merek yang telah terdaftar tersebut dapat digunakan oleh pihak lain yang memiliki itikad baik untuk menggunakan merek tersebut dengan memproduksi produk-produknya.¹ Pemegang merek terdaftar yang tidak memproduksi produk-produk dengan menggunakan merek yang telah terdaftar tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan oleh karena itu mengakibatkan pemegang merek terdaftar tersebut dapat digugat oleh pihak lain yang ingin mendaftarkan merek yang sama dengan itikad baik agar dapat memproduksi produk-produknya sesuai dengan merek yang telah terdaftar milik pemegang merek yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut tersebut.²

Gugatan pihak ketiga terhadap merek terdaftar yang produknya sudah tidak diproduksi lagi selama tiga tahun berturut-turut disebut dengan gugatan penghapusan merek yang telah terdaftar dari Daftar Umum Merek atas suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana termuat di dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan

¹ Ibid, hlm. 76.

² Casavera, *Op.cit.* hlm. 52.

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".

Adapun salah satu contoh Penghapusan jenis barang yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu *K-SWISS, INC* Amerika Serikat, terhadap merek "  " atas nama RUSDY HARYONO, Jl. Kupang Indah XV/ V-17, Surabaya, Daftar Nomor IDM000279147, Kls 25 untuk jenis barang "Macam-macam alas kaki, sepatu, sandal, sandal gunung, sepatu olah raga, sandal olah raga, selop, kelom, sol sepatu, tali pengikat penutup kaki, kaos kaki, konpeksi, pakaian jadi untuk pria/wanita/anak-anak dan bayi, pakaian dalam, celana, celana dalam, korset, kaos, singlet, jaket, jas-jas, syal, dasi, ikat pinggang, sabuk pakaian olah raga, baju dan celana renang, busana muslim, rukuh, topi, songkok, peci, tutup kepala, kostum-kostum, kostum badut, pakaian kerja, pakaian pengendara motor" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

Pada dasarnya proses hukum penghapusan merek terdaftar atas gugatan pihak ketiga dilakukan dengan mengajukan gugatan oleh pihak ketiga setelah pengajuan permohonan pendaftaran merek oleh pihak ketiga ditolak oleh Direktorat merek dan Indikasi Geografis karena telah ada merek yang sama dengan merek pihak ketiga tersebut yang telah terdaftar terlebih dahulu di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Namun Pasal 74 ayat (1) membuka kesempatan kepada pihak ketiga yang akan mendaftarkan merek yang sama dengan merek yang telah terdaftar terlebih dahulu tersebut apabila sudah tidak lagi digunakan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek tersebut oleh pihak Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Gugatan pihak ketiga atas penghapusan merek yang telah terdaftar terlebih dahulu dilakukan karena pemegang merek memiliki itikad tidak baik karena tidak menggunakan merek yang telah didaftarkanya tersebut untuk digunakan di dalam produk-produk yang diproduksinya sendiri atau diproduksi oleh pihak ketiga untuk kepentingan pemegang merek terdaftar tersebut.³

Maka, berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis uraikan diatas, dimana terdapat salah satu pasal di dalam undang-undang merek dapat menghapus merek terdaftar yang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dipergunakan, sebagaimana Analisis kasus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019 (kasus merek SUPRA IDM000279147), dengan begitu selanjutnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"IMPLIKASI HUKUM BAGI MEREK TERDAFTAR YANG TIDAK DIGUNAKAN SELAMA 3 (TIGA) TAHUN BERTURUT-TURUT DALAM PERDAGANGAN BARANG DAN/ATAU JASA"** (Analisis Putusan: Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 12/Pdt.Sus-Merek/2019/PN. Niaga.Jkt.Pst jo. Mahkamah Agung Pada Tingkat Kasasi No. 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019).

Oleh sebab itu di dalam penulisan ini penulis akan membatasi hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan "Penghapusan Merek Dagang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga saja".

B. Identifikasi Masalah

1. Sistem perlindungan Merek di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Putusan terhadap penghapusan pendaftaran merek berdasarkan gugatan pihak ketiga (Pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 12/Pdt.Sus-Merek/2019/PN. Niaga.Jkt.Pst jo. Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi No. 991

³ Agus Mardianto, "Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga", Vol. 10 No. 1 Januari 2010, *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, hlm. 11

K/Pdt.Sus-HKI/2019).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem perlindungan Merek di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana analisis putusan terhadap penghapusan pendaftaran merek berdasarkan gugatan pihak ketiga (Pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 12/Pdt.Sus-Merek/2019/PN. Niaga.Jkt.Pst jo. Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi No. 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.
 1. Untuk mengetahui hukum dari merek terdaftar yang sudah tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan dan jasa yang di gugat oleh pihak ketiga.
 2. Untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 74 ayat (1) secara tegas menerapkan aturan bagi pemilik/pemegang merek terdaftar yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
2. Manfaat Penelitian.
 - 1) Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran ilmiah ilmu hukum secara umum dan mengenai Kekayaan Intelektual secara khusus terkait Penghapusan Merek Dagang dan/atau Jasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis khususnya Pasal 74 ayat (1).
 - 2) Manfaat Praktis
 - a). Bagi Pemilik Merek, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penerapan ilmu hukum yang tepat dan terarah di dalam melakukan perlindungan Hak Eksklusif yang telah di dapat dari negara, serta untuk memberikan pemahaman lebih terkait penghapusan merek terdaftar yang 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.
 - b). Bagi Pengguna Merek, Pengguna merek dapat mengetahui batasan serta peraturan yang mengatur tentang perlindungan merek khususnya untuk penggunaan jenis barang dan/atau jasa yang telah diajukan dan terdaftar.
 - c). Bagi Pemerintah, yang selalu menekankan manfaat dan pentingnya tentang kekayaan intelektual untuk masyarakat.
 - d). Bagi Mahkamah Agung, agar apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dapat dijadikan Yurisprudensi yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak.

E. Kerangka Teori

1. Teori Dasar (*Grand Theory*)
2. Teori Menengah (*Middle Theory*)
3. Teori Terapan (*Applied Theory*).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, karena penelitian dilakukan langsung ke sumber data, data yang terkumpul selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk deskriptif dan tidak menekankan pada angka, penelitian ini juga lebih difokuskan pada penelitian yang bersifat proses.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).
 - b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)
 - c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
3. Jenis dan Sumber Data
- a. Jenis Data

Data kualitatif adalah jenis Data yang dipergunakan pada penelitian ini. Data kualitatif ialah data yang disajikan dengan bentuk kata verbal bukan bentuk angka.⁴ Histori aturan-aturan yang mengatur tentang Kekayaan Intelektual dalam hal ini Merek, serta prinsip-prinsip hukum yang ada guna menciptakan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam proses pendaftaran merek di Indonesia adalah yang termasuk kedalam data kualitatif pada penelitian ini.

- b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian normatif adalah data sekunder yang disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku, terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer
2. Bahan Hukum Sekunder
3. Bahan Hukum Tersier
4. Teknik Pengumpulan Data
5. Analisis Data

ANALISIS IMPLIKASI HUKUM BAGI MEREK TERDAFTAR YANG TIDAK DIGUNAKAN SELAMA 3 (TIGA) TAHUN BERTURUT-TURUT DALAM PERDAGANGAN BARANG DAN/ATAU JASA

A. Kasus Posisi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dimana dalam perkara gugatan Penghapusan Merek Terdaftar atas merek *SUPRA* dengan Nomor Daftar IDM000279147 karena merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa dimana hakim dalam gugatan tersebut hakim memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Putusan Nomor: 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019

1. Identitas Para Pihak.

Identitas para pihak dalam putusan perkara Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019 Tentang gugatan Penghapusan Merek Terdaftar diantaranya: *K-SWISS, INC.* sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Amerika Serikat, berkedudukan di Nomor 523, *West 6th Street, Suite 534, Los Angeles, California, 90014*, Amerika Serikat, diwakili oleh Seung Phil Jeong, selaku CEO/Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Marodin Sijabat, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada *Affa Intellectual Property Rights, Advocate & Legal Consultant*, berkantor di Graha Pratama Building 15th Floor, Jalan M.T. Haryono Kav. 15, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2018; Pemohon Kasasi, Melawan: RUSDY HARYONO, bertempat tinggal di Jalan Kupang Indah XV/V-17 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi.⁵

2. Kronologis dan Duduk Perkara.

Perkara gugatan Penghapusan Merek *SUPRA* dengan Nomor Daftar IDM000279147 di Mahkamah Agung yang sudah terdaftar di register kepaniteraaran dengan Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019 perkara ini merupakan perkara merek yang penyelesaiannya sampai pada tingkat Mahkamah Agung.

⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), hlm. 2.

⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019 Tentang Gugatan Penhapusan Merek *SUPRA* Nomor Daftar IDM000279147.

Perkara gugatan penghapusan atas merek tersebut telah diputus di tingkat pertama yaitu di Pengadilan Niaga, dengan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst. Tanggal 04 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. juncto Nomor 12/Pdt.Sus.Merek/ 2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 30 Juli 2019.

Permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima.

Berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi K-SWISS INC.;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pdt.Sus-MEREK/2019/ PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 4 Juli 2019.

Setelah Menerima dan memeriksa gugatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat tidak menggunakan Merek SUPRA terdaftar Nomor IDM000279147 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
3. Menyatakan hapus dan/atau menghapuskan pendaftaran Merek SUPRA terdaftar Nomor IDM000279147 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek.
4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu, guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. agar dapat mencatatkan penghapusan pendaftaran Merek SUPRA terdaftar Nomor IDM000279147 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi. Terhadap dokumen kontra memori kasasi yang disampaikan melewati ketentuan jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang, maka dokumen tersebut hanya bersifat informasi biasa (*ad informandum*) bukan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim.⁶

Terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan kasasi tanggal 30 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

⁶ Asep Nursobah, Kepaniteraan Mahkamah Agung, "Prosedur Permohonan Kasasi", <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/permohonan-kasasi>, diakses 18 Juli 2022.

Bahwa untuk penghapusan merek manapun pembatalan merek tidak ada keharusan untuk menggugat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena pada hakekatnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan melaksanakan Putusan Pengadilan Niaga *a quo*. Bahwa *in casu* Merek *SUPRA* milik Penggugat adalah merek terkenal dan Tergugat tidak berusaha untuk membela kepentingannya walau telah dipanggil secara patut maka gugatan Penghapusan Merek Tergugat dikabulkan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: *K-SWISS INC.* tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 4 Juli 2019 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, 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;

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: *K-SWISS INC.*, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 4 Juli 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak menggunakan Merek *SUPRA* terdaftar Nomor IDM000279147 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir;
3. Menyatakan hapus dan/atau menghapuskan pendaftaran Merek *SUPRA* terdaftar Nomor IDM000279147 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek;
4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu, guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. agar dapat mencatatkan penghapusan pendaftaran Merek *SUPRA* terdaftar Nomor IDM000279147 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

B. Analisis Putusan Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga (Pada Putusan No. 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Gugatan Pemohon Kasasi Penghapusan Merek *SUPRA* dengan Nomor Permohonan IDM000279147 yang diajukan oleh *K-SWISS INC.* dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI. dengan Nomor: 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019 mengandung konsekuensi bahwa putusan Pengadilan Niaga sebelumnya dibatalkan oleh hakim Mahkamah Agung dengan dikabulkannya permohonan kasasi dari pihak *K-SWISS INC.*

Dasar diajukannya kasasi tersebut adalah adanya putusan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tanggal 04 Juli 2019 yang amarnya putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atas

ketidakpuasan terhadap putusan tersebut, maka penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Hakim pada tingkat kasasi berpendapat bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa untuk penghapusan merek manapun pembatalan merek tidak ada keharusan untuk menggugat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena pada hakekatnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan melaksanakan Putusan Pengadilan Niaga *a quo*. Bahwa *in casu* Merek SUPRA milik Penggugat adalah merek terkenal dan Tergugat tidak berusaha untuk membela kepentingannya walau telah dipanggil secara patut maka gugatan Penghapusan Merek Tergugat dikabulkan;

Terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi dimana berdasarkan ketentuan Pasal 46 dan 47 Pasal 70, 71, dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, prosedur pengajuan permohonan kasasi/peninjauan kembali, penyampaian memori dan kontra memori kasasi harus disampaikan kepada pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara yang diajukan upaya hukum dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Ketentuan tersebut juga secara analogis diberlakukan bagi tambahan memori/kontra memori⁷ Apabila dokumen tambahan memori/kontra memori tersebut disampaikan langsung ke Mahkamah Agung, maka akan dokumen tersebut akan dikembalikan ke pengadilan tingkat pertama yang terkait.⁸ Kesalahan dalam pengiriman dokumen tersebut tidak membuat dokumen tambahan memori/kontra memori kasasi menjadi hilang atau tidak dipertimbangkan tetapi hanya dikembalikan ke pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara tersebut.

Adapun pihak tergugat berhak mengajukan kontra memori kasasi tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bahwa"

"Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Panitera sebagaimana dimaksudkan ayat (1), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi."

Jika dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut, pihak tergugat tidak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi, maka pihak tergugat dianggap telah menerima putusan.

Terkait dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019 tersebut dimana pihak tergugat kasasi tidak menyampaikan kontra memori kasasi sesuai waktu yang ditentukan yaitu 14 (empat belas) hari sejak termohon kasasi menerima memori kasasi, maka tergugat kasasi dianggap telah menerima putusan tersebut.

Adapun posisi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam gugatan penghapusan Merek SUPRA dengan Nomor Daftar IDM000279147 tersebut hanya mengeksekusi putusan Mahkamah Agung Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019 sesuai dengan amar putusan yang menyatakan bahwa Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. agar dapat mencatatkan penghapusan pendaftaran Merek SUPRA terdaftar Nomor IDM000279147 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek. Dengan dasar putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) tersebut, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) akan mnggeksekusi putusan tersebut dengan mencatatkan penghapusan pendaftaran Merek SUPRA terdaftar Nomor IDM000279147 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek.

Upaya hukum dari pihak ketiga atas putusan kasasi seperti pada kasus Kasasi Gugatan Penghapusan Merek SUPRA dengan Nomor Daftar IDM000279147 adalah melalui Peninjauan Kembali (PK). Upaya untuk menempuh upaya Peninjauan Kembali disebutkan dalam Pasal 88 ayat 12 UU MIG bahwa:

⁷ Asep Nursobah, *Loc.cit.*

⁸ *Ibid.*

“Upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Permohonan peninjauan kembali diajukan tidak hanya atas ketidakpuasan terhadap putusan kasasi, tetapi terhadap segala putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam arti terhadap putusan pengadilan negeri yang tidak diajukan banding dapat diajukan peninjauan kembali, terhadap putusan pengadilan tinggi yang tidak diajukan kasasi dapat dimohon peninjauan kembali. Peninjauan Kembali diajukan kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri yang memutuskan perkaranya pada tingkat pertama dan Peninjauan Kembali hanya dilakukan satu kali sehingga pihak yang akan mengajukan Peninjauan Kembali benar-benar harus cukup bukti baru dan bukan bukti yang sudah diajukan di pengadilan sebelumnya.

Permohonan peninjauan kembali tidak menengguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Selama belum ada putusan, permohonan peninjauan kembali yang hanya dapat diajukan satu kali itu dapat dicabut. Mahkamah Agung Republik Indonesia memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan tingkat terakhir. Ini menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya diajukan satu kali, dan dikenal suatu istilah “tidak ada peninjauan kembali di atas peninjauan kembali”.

Terkait dengan kasus Putusan Penghapusan Merek SUPRA Nomor Daftar IDM000279147 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht), maka tidak ada lagi tersedia upaya hukum yang dapat ditempuh oleh tergugat karena batas waktu yang diberikan untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) telah berakhir sekalipun ditemukannya bukti baru (novum) oleh tergugat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem perlindungan Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menerapkan sistem konstitutif yang mempersyaratkan adanya pendaftaran Merek. Hanya merek terdaftar yang mendapat perlindungan hukum sedangkan merek yang tidak terdaftar tidak mendapat perlindungan hukum. Meskipun dalam Undang Merek dan Indikasi Geografis tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan merek, namun melihat pentingnya merek dalam dunia usaha, maka menjadi sebuah keharusan untuk mendaftarkan merek demi kepentingan usaha.
2. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 12/Pdt.Sus-Merek/2019/PN. Niaga.Jkt.Pst adalah majelis hakim pada pengadilan niaga memberi putusan tidak dapat menerima gugatan (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) yang dimohonkan oleh penggugat karena majelis hakim dengan pertimbangannya menilai adanya cacat formil dalam gugatan yaitu penggugat tidak turut menggugat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang seharusnya memang tidak perlu dilakukan oleh penggugat oleh karena itu peneliti menilai majelis hakim pada pengadilan niaga kurang maksimal dalam memberikan putusan dengan pertimbangan tersebut. Terhadap Putusan pada tingkat kasasi Nomor: 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019 ketika tergugat tidak menyampaikan Kontra Memori Kasasi sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka hakim di tingkat Kasasi memutuskan mengabulkan gugatan pihak penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dengan demikian, maka termohon kasasi menjadi kehilangan hak atas merek tersebut. Dalam hal ini majelis hakim pada tingkat kasasi telah maksimal dan sesuai sebagaimana mestinya dalam membuat putusan jika dikaitkan dengan perlindungan hukum tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

B. Saran

1. Dalam mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar atas permintaan pihak ketiga ke Pengadilan Niaga, maka bukti pendukung berupa alat bukti menjadi faktor yang sangat menentukan. Berbagai upaya dapat dilakukan oleh kedua belah pihak untuk membuktikan tuntutananya. Oleh karena itu, maka sebelum mengajukan gugatan harus dikumpulkan bukti-bukti yang mendukung.

2. Terkait dengan penghapusan merek terdaftar semestinya pemilik merek terus menerus menggunakan merek terdaftar yang dimiliki dalam kegiatan perdagangan baik dalam skala kecil maupun besar untuk menghindari adanya gugatan penghapusan merek terdaftar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologi)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017.

Ajda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.

Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

Bachtiar, *Politik Hukum Konstitusi Pertanggung Jawaban Konstitusional Presiden*, (Jakarta: Suluh Media, 2018), hlm. 3.

Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagaimana dikutip Dwi Rezki Sri Astarini. *Penghapusan Merek Terdaftar*, Alumni, Bandung, 2009.

Bintang Sanusi, *Hukum Merek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Casavera, *Delapan Kasus Sengketa Merek di Indonesia Suatu Tinjauan Yuridis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Dilengkapi Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Tangerang, 2006.

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Merek*, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Jakarta, 2020.

Djoko Prakoso, *Hukum Merek dan Paten di Indonesia*, Dahara Prize, Semarang, 2013.

Djokosutono, *Kuliah Ilmu Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, Alumni, Bandung, 2009.

- Effendi Hasibuan, *Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, FH UI, 2006.
- Gatot Supamono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- I Gusti Gede Getas, *Peranan Merek dalam Dunia Usaha*, Upad Sastra, Denpasar, 2007.
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, prinsip-prinsip dan implementasi hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum (Sejarah, Filsafat, & Metode Tafsir)*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011.
- L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.Revika Aditama, Bandung, 2006.
- M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1998.
- M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rakesarasin, Yogyakarta, 1996
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Philipus M. Hardjo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Philipus. M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006).
- RM. Suryadiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Edisi 1. Cet. Ke-1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1989.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif (untuk peneliti yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)*, Alfabeta, Bandung, 2020.

Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Alumni, Bandung, 2006.

B. Penelitian/Jurnal

Agnes Vira Ardian, "Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kesenian Tradisional Indonesia", *Tesis*, Fakultas Hukum Diponegoro Semarang, 2008.

Arifin, Zaenal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 1, 2020.

Agus Mardianto, "Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga", Vol. 10 No. 1 Januari 2010, *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, 2010.

Dola Riza, "Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal*, Bina Mulia Hukum. Volume 3, Nomor 1, September, 2018.

Dwi Atmoko, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 5, No. 1, Universitas Bhayangkara, 2019.

Fahmi Anugraha, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dikaitkan Dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Proses Pendaftaran Merek", *Tesis*, Sumatera Utara, Universitas Muhammadiyah, 2020.

Gracyela May Regina Girsang, "Batasan Alasan Itikad Tidak Baik Dalam Sengketa Pembatalan Merek Sebagai Wujud Pelindungan Hak Atas Merek (Studi Putusan NOMOR 57/PDT.SUS-MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST)", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2020.

Maria Theresia Geme, "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada. Provinsi Nusa Tenggara Timur", *Disertasi*, PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012.

Nur Febry ramadhiani dan Catharina Ria Budining, "Analisis Hukum penghapusan Merek Ikea", Vol. 3, No. 2, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Parahyangan*, Juni, 2012.

Novi Tuwaidan, "Kriteria Tanda Publik Domain Yang Digunakan Sebagai Merek", *LexJournal: Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 5 No. 1, 2021.

Setiono, "Rule of Law", *Disertasi*, , Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004.

Sudarsono, Harmonisasi Penyelesaian Sengketa Merek di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Niaga, *Jurnal Rechts, Vinding* Vol. 7 Nomor 1, April, 2018.

C. Perundang-undangan

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

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Permenkumham No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

Permenkumham No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

D. Situs

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id>

<https://www.hukumonline.com>

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

<https://tesishukum.com>