

Analisis Penghapusan Merek oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst)

Herdi Agriansyah

Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

*email: agriansyah00@gmail.com

History	Abstrak
<p>Submitted: 25 Oktober 2023</p> <p>Revised: 15 November 2023</p> <p>Accepted: 20 Desember 2023</p>	<p>Exxon Mobil Corporation merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan terhadap Merek TRICO dan Lukisan Tergugat berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek) dengan alasan Merek TRICO dan Lukisan Tergugat tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan. Penghapusan merek terdaftar dapat 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 berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) UU Merek. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penghapusan merek oleh pihak ketiga menurut UU Merek. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji Putusan Nomor 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan penghapusan merek TRICO berdasarkan UU Merek untuk dasar keputusan hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat <i>inappropriate</i>. Majelis Hakim dalam menilai penghapusan merek atas dasar gugatan pihak ketiga yang berkepentingan seharusnya tidak hanya melihat pada kesamaan merek dan jenis barang, melainkan harus pula memperhatikan apakah merek tersebut masih digunakan atau tidak.</p> <p>Kata Kunci: <i>Merek; Penghapusan Merek; Pihak Ketiga</i></p> <p>Abstract</p>

Exxon Mobil Corporation is an interested party to file a lawsuit for the removal of the TRICO Trademark and the Defendant's Paintings based on Article 74 Paragraph (1) of Law Number 20 Year 2016 on Trademarks and Geographical Indications (Trademark Law) on the grounds that the TRICO Trademark and the Defendant's Paintings are not used in trading activities. The removal of a registered mark can be filed by an interested third party in the form of a lawsuit to the Commercial Court on the grounds that the mark has not been used for 3 (three) consecutive years in the trade of goods and/or services since the date of registration or last use under Article 74 Paragraph (1) of the Trademark Law. The purpose of this study is to determine the removal of trademarks by third parties according to the Trademark Law. This research uses a normative juridical approach method by reviewing Decision Number 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. The results showed that the abolition of trademark registration is done by the Directorate General of Intellectual Property Rights by crossing out the relevant trademark from the General Register of Trademarks and the abolition of TRICO trademark based on Trademark Law for the basis of the decision of the judge of the Central Jakarta Commercial Court inappropriate. Judges in assessing the removal of the trademark on the basis of a lawsuit by an interested third party should not only look at the similarity of the trademark and the type of goods, but should also pay attention to whether the trademark is still in use or not.

Keywords: Trademark; Trademark Removal; Third Party


PENDAHULUAN

Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain[1]. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang bermaksud membonceng reputasinya[2]. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha[3].

Sistem administrasi merek begitu penting karena hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan oleh pemerintah atau negara kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau memberi izin pihak lain untuk menggunakannya, karena itu merek harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)[4]. Merek dapat didaftarkan, apabila memenuhi syarat seperti mempunyai daya pembeda; merupakan tanda pada barang dagang atau jasa yang dapat berupa gambar (lukisan), nama, kata, huruf-huruf,

angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut; tanda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, dan tanda tersebut juga tidak mempunyai persamaan dengan merek lain yang terdaftar terlebih dahulu, atau merek terkenal[5]. Merek yang sudah terdaftar, dapat diajukan penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek, penghapusan dapat dilakukan atas prakarsa DJKI atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan atau berdasarkan gugatan penghapusan pendaftaran merek yang diajukan oleh pihak ketiga[6].

Penggugat merupakan salah satu perusahaan minyak dan gas multinasional terbesar dan terkenal yang didirikan berdasarkan hasil merger dari dua perusahaan, yaitu Exxon Corporation dan Mobil Oil Corporation pada tahun 1999. Sebelum merger tersebut, baik Exxon Corporation dan Mobile Oil Corporation telah berkecimpung dalam industri minyak dan gas selama beberapa dekade. Exxon Corporation, dahulu dikenal sebagai Standard Oil Company dari New Jersey (atau yang dikenal dengan Jersey Standard) merupakan suatu perusahaan yang berdomisili di New Jersey yang didirikan pada tahun 1882. Jersey Standard secara resmi mengganti namanya menjadi Exxon Corporation pada tahun 1972[7].

Sementara itu, Mobile Oil Corporation, dahulu dikenal sebagai Socony Vacuum Oil Company, suatu perusahaan yang dibentuk berdasarkan hasil merger dari dua perusahaan, yakni Standard Oil Company, New York (atau yang dikenal dengan "Socony") dan Vacuum Oil Company pada tahun 1931. Lukisan Kuda Terbang  yang sekarang menjadi milik Penggugat, merupakan suatu lukisan yang telah digunakan oleh Vacuum Oil Company (perusahaan pendahulu dari Mobil Oil Corporation) sebagai merek sejak tahun 1911. Penggugat berusaha untuk mendaftarkan merek-merek Lukisan Kuda Terbang di Indonesia sebagaimana disampaikan di atas terhambat karena Turut Tergugat menolak permohonan merek Penggugat dengan mendasarkan pada keberadaan Merek TRICO dan Lukisan Tergugat. Penggugat telah mengajukan banding atas penolakan Turut Tergugat tersebut ke Komisi Banding Merek, namun upaya banding yang diajukan oleh Penggugat tetap ditolak oleh Komisi Banding Merek.

Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan terhadap Merek TRICO dan Lukisan Tergugat

berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek) dengan alasan Merek TRICO dan Lukisan Tergugat tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan. Kemudian, menurut Pasal tersebut 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.

Gugatan penghapusan pendaftaran merek oleh pihak ketiga menurut Henry Soelistyo harus dilihat siapa sebenarnya yang beriktikad baik dan yang beriktikad tidak baik, karena filosofi dari pendaftaran merek adalah perlawanan terhadap iktikad tidak baik. Kualifikasi pihak ketiga yang dapat mengajukan gugatan penghapusan merek adalah pihak-pihak lain selain pemilik merek atau menteri, baik perseorangan, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang memiliki kepentingan langsung yang diakui secara hukum. Pada pertimbangan hukum hakim, merek TRICO dihapuskan atas dasar pasal 74 Ayat (1) UU Merek.

Sengketa antara Exxon Mobil Corporation melawan Lie Wie Tjung, Lie Ndo Hendra Rochilly, dan DJKI menarik untuk mengetahui bagaimanakah penghapusan merek oleh pihak ketiga menurut UU Merek dalam Putusan Nomor 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst serta prosedur gugatan penghapusan pendaftaran merek oleh pihak ketiga ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran merek berdasarkan UU Merek.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif, bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus. Penulisan ini digunakan dua pendekatan masalah yang meliputi pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*)[8]. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani[9]. Jenis data penelitian yang digunakan Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya memiliki suatu otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan metode penelitian dilakukan dengan metode kepustakaan, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka (literatur, hasil


penelitian, majalah ilmiah, jurnal ilmiah. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yang akan disajikan dalam bentuk dalam teks naratif yang disusun secara sistematis.


HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penghapusan Merek oleh Pihak Ketiga Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Putusan Nomor 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau Upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia[10].

Perlindungan Merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek). Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Pendaftaran merek dilakukan pada DJKI, DJKI merupakan instansi pendaftaran merek yang ditugaskan untuk mendaftarkan merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh pemilik merek. Kemudian, Pasal 72 Ayat (1) UU Merek telah mengatur mengenai penghapusan pendaftaran merek bahwa "*Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pemitik Merek yang bersangkutan kepada Menteri.*" Demikian, Penghapusan merek dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga.

Berdasarkan hasil penelitian dalam Putusan Nomor 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst, Penggugat merupakan salah satu perusahaan minyak dan gas multinasional terbesar dan terkenal yang didirikan berdasarkan hasil merger dari dua perusahaan, yaitu Exxon Corporation dan Mobil Oil Corporation pada tahun 1999. Lukisan Kuda Terbang  yang sekarang menjadi milik Penggugat, merupakan suatu lukisan yang telah digunakan oleh Vacuum Oil Company (perusahaan pendahulu dari Mobil Oil Corporation) sebagai merek sejak tahun 1911.

Hasil penelitian tersebut telah sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) UU Merek, karena Lukisan Kuda Terbang  yang sekarang menjadi milik Penggugat,

merupakan suatu lukisan yang telah digunakan oleh Vacuum Oil Company (perusahaan pendahulu dari Mobil Oil Corporation) sebagai merek sejak tahun 1911.

Dalam menentukan ada tidaknya persamaan antara merek yang satu dengan yang lain. Emmy Yuhassarie berpendapat bahwa ada dua teori, yaitu teori *holistic approach* dan *dominancy*. Menurut teori *holistic approach*, untuk menentukan ada tidaknya persamaan merek harus dilihat secara keseluruhan baik dari bunyi, arti, ejaan, ataupun dari tampilan. Sedangkan menurut teori *dominancy*, hanya unsur yang paling dominan[11]. Kemudian, Amalia Rooseno menyatakan bahwa doktrin yang dapat dipergunakan untuk menentukan ada tidaknya persamaan merek, yaitu doktrin *entireties similiar* dan doktrin *nearly resembles*. Doktrin *entireties similiar* menganggap persamaan keseluruhan elemen adalah standar, dalam hal ini merek yang diminta untuk didaftarkan merupakan *copy* reproduksi merek orang lain. Ajaran ini dianggap terlalu kaku dan tidak dapat melindungi kepentingan pemilik merek, khususnya untuk merek terkenal. Doktrin *nearly resembles* menganggap suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain jika pada merek tersebut terdapat kemiripan (*identical*) atau hampir mirip dengan merek orang lain, yang dapat didasarkan pada kemiripan gambar, susunan kata, warna atau bunyi[12].

Faktor yang paling pokok dalam doktrin ini adalah pemakaian merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya ini dapat menimbulkan kebingungan yang nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*decieve*) masyarakat konsumen. Seolah-olah merek tersebut berasal dari sumber atau produsen yang sama, sehingga di dalamnya terlihat unsur iktikad tidak baik untuk membonceng ketenaran merek milik orang lain[13]. Teori lain yang dapat dikemukakan adalah teori *holistic approach* dan teori *dominancy*. Teori ini untuk menentukan ada tidaknya persamaan merek harus dilihat secara keseluruhan, baik dari bunyinya, artinya, ejaannya maupun dari tampilannya. Teori *dominancy* menentukan adanya persamaan merek antara merek yang satu dengan yang lainnya cukup diambil unsur yang dianggap paling dominan dari merek tersebut.

Secara umum jangkauan pengertian iktikad tidak baik menurut Amalia Rooseno meliputi perbuatan “penipuan” (*fraud*), rang- kaian “menyesatkan” (*misleading*) orang lain, serta tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapat keuntungan. Bisa juga diartikan sebagai perbuatan yang tidak

dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (*dishonesty purpose*). Dalam pengkajian merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak atau mem- bonceng kemasyuran merek orang lain dianggap sebagai perbuatan pemalsuan, penyesatan atau memakai merek orang lain tanpa hak (*un-authorized use*) yang secara harmonisasi dalam perlindungan merek dikualifikasikan sebagai persaingan curang (*unfair competition*) serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (*unjust enrichment*). Menurut Henry Soelistyo, dalam kasus gugatan penghapusan pendaftaran merek oleh pihak ketiga harus dilihat siapa sebenarnya yang beriktikad baik dan yang beriktikad tidak baik, karena filosofi dari pendaftaran merek adalah perlawanan terhadap iktikad tidak baik[14].

Berdasarkan hasil penelitian dalam Putusan Nomor 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst, Penggugat adalah pendaftar beriktikad tidak baik sudah mendaftarkan mereknya ke DJKI dan kemudian ditolak baik oleh pemeriksa merek maupun oleh Komisi Banding Merek tapi dengan coba-coba melakukan tindakan lain yaitu mengajukan gugatan penghapusan dengan dalil Pasal 74 UU Merek. Hal ini telah sesuai dengan pendapat Amalia Rooseno dan Henry Soelistyo, dimana Penggugat adalah pendaftar beriktikad tidak baik sudah mendaftarkan mereknya ke Direktorat Merek dan kemudian ditolak baik oleh pemeriksa merek maupun oleh Komisi Banding Merek. Menurut penulis keputusan Komisi Banding Merek sudah tepat karena di Indonesia menganut prinsip *first to file* (konstitutif) di dalam pendaftaran suatu merek, *First to file* sendiri merupakan suatu sistem yang dimana pendaftar pertama yang diberikan prioritas dalam memperoleh hak atas merek, meskipun Penggugat merupakan pihak ketiga namun tidak memenuhi alasan yang tertulis di Pasal 74 ayat (1) UU Merek.

Penghapusan Pendaftaran Merek yang dilakukan atas prakarsa DJKI atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Sedangkan Penghapusan Pendaftaran Merek berdasarkan gugatan pihak ketiga akan dilakukan oleh DJKI apabila putusan pengadilan tentang hal tersebut telah diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap[15]. Saidin menyatakan bahwa apabila gugatan penghapusan pendaftaran merek diterima dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka DJKI akan melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan

mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek. Kemudian, Menurut Rachmadi Usman, penghapusan pendaftaran merek berdasarkan gugatan pihak ketiga akan dilakukan oleh DJKI dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek. Selanjutnya Saidin berpendapat bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek maka Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan Penghapusan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum merek yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian dalam Putusan Nomor: 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst, Turut Tergugat melaksanakan penghapusan pendaftaran Merek TRICO dan Lukisan Kuda Terbang, Daftar No. IDM000262193 di kelas 1 atas nama Tergugat untuk sebagian jenis barang, yaitu "Cairan tambahan untuk pelumas, *additive oil, oil treatment*, cairan-cairan *hydraulic* untuk digunakan pada penutup penutup pintu, minyak rem, *additive* bahan kimia tambahan untuk pelumas, bahan kimia untuk bahan bakar motor" dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku.

Hasil penelitian tersebut telah sesuai dengan pendapat Saidin dan Rachmadi Usman, karena Merek TRICO dan Lukisan Kuda Terbang, Daftar No. IDM000262193 di kelas 1 atas nama Tergugat untuk sebagian jenis barang, yaitu "Cairan tambahan untuk pelumas, *additive oil, oil treatment*, cairan-cairan *hydraulic* untuk digunakan pada penutup penutup pintu, minyak rem, *additive* bahan kimia tambahan untuk pelumas, bahan kimia untuk bahan bakar motor" telah dihapus dari Daftar Umum Merek dan telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek berdasarkan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku.

2. Prosedur Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek oleh Pihak Ketiga ke Pengadilan Niaga atas Pelanggaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Gugatan penghapusan pendaftaran merek oleh pihak ketiga ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran merek berdasarkan UU Merek dapat dilakukan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:

- a. Mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran Merek ke Pengadilan Niaga dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Ayat (1) UU Merek.
- b. Gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Dalam hal salah satu pihak

bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

- c. Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan penghapusan merek terdaftar harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- d. Jika gugatan dikabulkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka merek tersebut akan dihapuskan dari daftar merek terdaftar.

Pada dasarnya, gugatan penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dengan alasan-alasan tertentu. Namun, terdapat perbedaan penafsiran oleh hakim mengenai kualifikasi pihak ketiga yang dapat mengajukan gugatan penghapusan merek. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan khusus dan/atau penambahan penjelasan mengenai kualifikasi pihak ketiga dalam pengajuan gugatan penghapusan merek.

Berdasarkan penelitian dari Putusan Nomor 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Majelis Hakim memutuskan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; menyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan penghapusan merek terhadap Merek TRICO dan Lukisan Kuda Terbang, Daftar No. IDM000262193 di kelas 1 atas nama Tergugat; Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Hasil penelitian tersebut, Penulis tidak sependapat dengan putusan hakim, karena *inappropriate* dalam putusan gugatan Exxon Mobil Corporation. Latar belakang Exxon Mobil Corporation mengajukan gugatan permohonan pendaftaran atas merek-merek Lukisan Kuda Terbang dengan Nomor Permohonan D002016051542 dan D002016051539 untuk melindungi jenis barang yang termasuk di kelas 1 kepada Turut Tergugat. Namun, Turut Tergugat menolak permohonan merek-merek tersebut dengan dasar adanya persamaan pada pokoknya dengan Merek TRICO dan Lukisan Tergugat. diketahui fakta bahwa Tergugat tidak menggunakan Merek TRICO dan Lukisan Tergugat dalam perdagangan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran Merek TRICO dan Lukisan Tergugat,. Menurut para Tergugat hal tersebut tidak benar karena merek tersebut masih digunakan berdasarkan pesanan dan Para Tergugat juga memberikan lisensi kepada pihak ketiga yang hendak memproduksi.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut diatas terlihat jelas bahwa Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 74 ayat (1) UU Merek yaitu tentang penghapusan merek berdasarkan gugatan pihak ketiga yang berkepentingan. Kedati demikian, implementasi dalam kasus diatas adalah kurang tepat karena Majelis Hakim dalam menilai tentang gugatan pihak ketiga hanya melihat pada adanya kesamaan merek dan jenis barang. Menurut penulis sebaiknya Majelis Hakim mempertimbangkan atau melihat apakah merek tersebut masih digunakan atau tidak, apabila merek tersebut masih digunakan maka merek tersebut tidak bisa dihapus atas dasar gugatan pihak ketiga yang berkepentingan.

KESIMPULAN

Penghapusan merek TRICO berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) UU Merek 2016 yang menjadi dasar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara gugatan penghapusan pendaftaran merek oleh pihak ketiga Putusan Nomor 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst adalah kurang tepat. Majelis Hakim dalam menilai penghapusan merek atas dasar gugatan pihak ketiga yang berkepentingan seharusnya tidak hanya melihat pada kesamaan merek dan jenis barang, melainkan harus pula memperhatikan apakah merek tersebut masih digunakan atau tidak. Merek TRICO dengan jenis barang cairan tambahan untuk pelumas, *additive oil*, *oil treatment*, cairan-cairan *hydraulic* untuk digunakan pada penutup pintu, minyak rem, *additive* bahan kimia tambahan untuk pelumas, bahan kimia untuk bahan bakar motor mempunyai kesamaan dengan merek yang akan didaftarkan oleh Penggugat. Namun dikarenakan merek tersebut masih digunakan maka Merek tersebut tidak bisa dihapus. Prosedur penghapusan pendaftaran merek berdasarkan gugatan pihak ketiga, penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh DJKI dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek. Sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi yang secara otomatis mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. F. N. Rizadian and Rahaditya, "Urgensi Mendaftarkan Merek Dagang untuk Menghindari Penyalahgunaan Merek," *J. Educ.*, vol. 5, no. 1, pp. 1151–1159, 2022.

- [2] R. S. Shahrullah and E. Mariana, "Perlindungan Hak Merek Produk Olahan Cina Terhadap Pengusaha Indonesia di Kota Batam," *J. Law Policy Transform.*, vol. 1, no. 2, pp. 31–48, 2016.
- [3] R. Njatrijani, "Perlindungan Merk Bagi Pengusaha UMKM di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati," *Gema Keadilan*, vol. 8, no. 1, pp. 50–62, 2021, doi: 10.14710/gk.2021.11002.
- [4] Z. Arifin and M. Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar," *J. Ius Const.*, vol. 5, no. 1, pp. 47–65, 2020.
- [5] A. Mardianto, "Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga," *J. Din. Huk.*, vol. 10, no. 1, pp. 43–50, 2010, doi: 10.20884/1.jdh.2010.10.1.137.
- [6] R. M. P. Karina and R. Njatrijani, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang IKEA atas Penghapusan Merek Dagang," *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 1, no. 2, pp. 194–212, 2019, doi: 10.14710/jphi.v1i2.194-212.
- [7] Anonymous, "Exxon Mobil," <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/ExxonMobil> (accessed Dec. 04, 2023).
- [8] S. Soekanto and S. Mamuji, *Normative Legal Research*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- [9] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- [10] A. I. Shaleh and S. Trisnabilah, "Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini," *J. Judic. Rev.*, vol. 22, no. 2, p. 291, 2020, doi: 10.37253/jjr.v22i2.1494.
- [11] A. Mardianto, Sukirman, Suyadi, M. I. W. Y. Hastuti, K. Kartika, and M. M. Wulandari, "Kajian Yuridis Terhadap Pembatalan Merek Berdasarkan Undnag-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi," *Soedirman Law Rev.*, vol. 5, no. 3, pp. 777–797, 2023.
- [12] Far-Far and C. Yeremia, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt. Sus-HaKI/2013)," University Brawijaya, 2014.
- [13] Y. Z. Umami, "Penerapan Doktrin Persamaan Merek pada Pendaftaran Merek," *Qistie*, vol. 9, no. 2, pp. 112–132, 2017.

- [14] J. S. Mandras, "Pembatalan Merek di Pengadilan Niaga Medan (Studi Putusan No. 03/Merek/2008/PN.Niaga/Medan)," *J. Mercat.*, vol. 6, no. 2, pp. 190–201, 2013.
- [15] N. Sepvinasari and M. Markoni, "Analisis Yuridis Perkara Sengketa Merek Terdaftar 'Kasomax' Versus Merek 'Kaso,'" *J. Impresi Indones.*, vol. 2, no. 8, pp. 790–800, 2023, doi: 10.58344/jii.v2i8.3314.
-



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
