

**ANALISIS HUKUM GUGATAN PENGHAPUSAN MEREK MARLIN  
(ASTRA HONDA MOTOR) OLEH TREK BICYCLE CORPORATION  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 396 K/PDT.SUS-  
HKI/2024)**

***LEGAL ANALYSIS OF THE LAWSUIT FOR THE DELETION OF MARLIN  
TRADEMARK (ASTRA HONDA MOTOR) BY TREK BICYCLE  
CORPORATION (STUDY OF THE SUPREME COURT DECISION  
NUMBER 396 K/PDT.SUS-HKI/2024)***

**Made Wipra Pratistita<sup>1)</sup>, Suherman<sup>2)</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

<sup>2</sup>[suherman@upnvj.ac.id](mailto:suherman@upnvj.ac.id)

**ABSTRAK**

Seringkali pengajuan gugatan penghapusan merek tidak dapat diterima diakibatkan adanya suatu kesulitan dalam membedakan gugatan pembatalan merek dengan gugatan penghapusan merek seperti contoh pada kasus pengajuan gugatan penghapusan merek marlin yang dilakukan oleh Trek Bicycle Corporation, sehingga diperlukan suatu penelitian untuk membedah ketentuan isi gugatan penghapusan merek yang dapat dibedakan dengan gugatan pembatalan merek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan dalam isi gugatan penghapusan merek terdaftar terkait merek yang tidak pernah digunakan dalam operasional usaha komersial oleh pemilik merek. Penulis penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, dengan memanfaatkan sumber hukum utama seperti putusan dan peraturan perundang-undangan merek hingga sumber hukum sekunder seperti buku dan artikel tentang penghapusan merek. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa ketentuan isi dalam gugatan penghapusan merek hanya cukup menunjukkan merek terdaftar tidak digunakan dalam operasi komersial selama kurun waktu 3 tahun terus-menerus.

Kata kunci: gugatan penghapusan merek; merek terdaftar; marlin

**ABSTRACT**

*Often the filing of a trademark deletion lawsuit cannot be accepted due to difficulties in differentiating a trademark cancellation lawsuit from a trademark deletion lawsuit, as for example in the case of the Marlin brand deletion lawsuit filed by Trek Bicycle Corporation, so research is needed to dissect the provisions of the content of the trademark deletion lawsuit that can be differentiated from trademark cancellation lawsuits. This research aims to determine the provisions in the contents of a lawsuit for the deletion of a registered mark regarding brands that have never been used in commercial business operations by the brand owner. The author of this research uses a normative legal research methodology, utilizing primary legal sources such as decisions and trademark legislation to secondary legal sources such as books and articles on brand deletion. The conclusion of this research is that the content provisions in a trademark deletion lawsuit are only sufficient to show that the registered mark has not been used in commercial operations for a continuous period of 3 years.*

*Keywords: trademark deletion lawsuit; registered mark; marlin*

## PENDAHULUAN

Setiap orang maupun badan usaha tentunya sangat peduli akan pentingnya sebuah nama dan simbol yang dilekatkan pada suatu produk bisnis dalam tujuan memperkenalkan produk tersebut kepada konsumen. (C.G.Dewi, 2019 : 2). Simbol secara efektif memfasilitasi pengenalan konsumen terhadap sumber barang dan/atau jasa, serta berfungsi sebagai representasi visual dari perusahaan yang bergerak dalam penjualan dan penyediaan barang dan jasa (Puspitasari, 2020). Merek dagang, nama bisnis, dan nama perusahaan adalah sebutan dan simbol yang terkait dengan suatu produk. Di Indonesia, berbagai produk bisnis seperti obat, permen, saos, mie instan, teh dan pakaian menampilkan logo atau gambar sebagai pengenal merek. Tujuan penggunaan merek produk ini sebagai sarana mengidentifikasi produsen, desain, dan/atau penyedia layanan tertentu.

Merek merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki peranan sangat penting karena dengan menggunakan merek atas barang yang diproduksi yang dapat menjelaskan suatu asal muasal atau identitas terhadap produk barang dan jasa yang akan dijual ke pasar. Pemberian suatu gambaran terkait produk, merek seringkali dipergunakan pada kegiatan periklanan untuk membentuk opini publik terkait keberadaan merek yang melekat pada bentuk atau rupa barang, kualitas atau reputasi barang dan jasa yang dihasilkan sehingga merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial (Usman, 2021:164). Bahkan adanya suatu merek dapat membuat harga-harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai. Nilai ekonomi berasal dari hak eksklusif yang dimiliki pemilik merek atas merek tersebut. Merek terdaftar diberikan hak eksklusif atas merek mereka. Kepemilikan suatu merek memberikan kepada pemilik merek kewenangan eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain menggunakan merek dagang yang identik atau sangat mirip dengan merek yang dimilikinya. ( Novianti, 2018 : 27)

Merek yang sudah terdaftar di Indonesia, harus dipergunakan dalam kegiatan perdagangan sebab menurut ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang- Undang No. 15 tahun 2001 (sekarang Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2016), merek dapat dihapuskan melalui pengajuan gugatan penghapusan mereka oleh pihak tertentu yang merasa berkepentingan jika selama 3 (tiga) tahun terus-menerus tidak digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir (Bagus Mahendra,2018:8). Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan penghapusan merek apabila sebelumnya pemilik merek tersebut sudah mengajukan pendaftaran merek namun proses pengajuan pendaftaran merek tersebut mengalami

penolakan oleh DJKI akibatnya adanya merek yang diajukan tersebut sudah terdaftar lebih dulu oleh pihak lain. Sehingga dalam hal ini gugatan penghapusan merek hanya dapat diajukan ketika telah terjadi penolakan pendaftaran merek oleh DJKI karena adanya merek yang telah dimiliki atau pernah didaftarkan oleh pihak lain.

Seperti kasus sengketa merek yang terjadi diIndonesia yaitu antara *TREK BICYCLE CORPORATION* dengan PT. Astra Honda Motor. Dimana Kasus ini berawal dari adanya penolakan pengajuan permintaan pendaftaran merek “MARLIN” oleh perusahaan sepeda gunung yang berasal dari Amerika Serikat yaitu *TREK BICYCLE CORPORATION* melalui DJKI. Penolakan terjadinya disebabkan merek MARLIN telah terdaftar dengan pemilik merek PT. Astra Honda Motor pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual DJKI KEMENKUMHAM R.I. dengan kurun waktu perlindungan merek yang masih berlaku sampai tahun 2026. Selama kurun waktu tersebut terdapat temuan investigasi yang menunjukkan adanya dugaan bahwa merek MARLIN yang dimiliki PT. Astra Honda Motor tidak pernah dipergunakan dalam kegiatan perdagangan pada pasar Indonesia.

Adanya temuan merek “MARLIN” terdaftar pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual yang tidak dipergunakan oleh pemiliknya, menjadikan dasar bagi pihak *TREK BICYCLE CORPORATION* dalam kedudukannya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan merek dagang “MARLIN” yang telah terdaftar pada DJKI ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk dapat menghapus kepemilikan Merek ‘MARLIN’ atas nama PT. Astra Honda Motor sehingga nantinya merek tersebut dapat diajukan kembali sebagai kepemilikan baru atas nama *TREK BICYCLE CORPORATION*. Selama proses penyelesaian gugatan penghapusan merek “MARLIN” pada pengadilan niaga yang telah diputus oleh hakim melalui Putusan Nomor 70/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga Jkt.Pst hingga adanya upaya kasasi yang telah selesai diputus dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 396 K/Pdt.Sus-HKI/2024.

Pada pertimbangan hukumnya terdapat suatu perbedaan sudut pandang hakim dalam menilai gugatan penghapusan merek yang diajukan oleh *TREK BICYCLE CORPORATION*. Perbedaan sudut pandang hakim dalam menilai gugatan penghapusan merek tersebut menjadikan dasar ketertarikan penulis untuk melakukan analisis lebih dalam terhadap ketentuan isi yang seharusnya dicantumkan dalam surat gugatan penghapusan merek terdaftar yang tidak dipergunakan dalam operasional usaha komersial

selama 3 tahun terus menerus yang bisa menjadi suatu gambaran baru untuk membedakan dengan gugatan pembatalan merek.

### **METODE PENELITIAN**

Pada Penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini. Penggunaan metodologi penelitian yuridis normatif difokuskan untuk mengkaji adanya suatu permasalahan atas suatu perbedaan pertimbangan hakim pada putusan pengadilan dalam menilai gugatan penghapusan merek terdaftar yang tidak dipergunakan dalam operasional usaha. Timbulnya permasalahan tersebut dipelajari dengan didasari pada sumber hukum primer dan sekunder yang menjadi acuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur norma gugatan penghapusan merek. Adapun sifat penelitian memakai pendekatan deskriptif analitis dengan cara menggambarkan, menelaah, menjelaskan suatu putusan-putusan hukum dengan cara menganalisis untuk memperoleh makna baru terkait aturan gugatan penghapusan merek (Irwansyah, 2023:152).

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berikut adalah hasil penelitian yang dilakukan:

#### **1. Penilaian Hakim Pengadilan Niaga Terkait Ketentuan Isi Gugatan Penghapusan Merek**

Hak atas kepemilikan suatu merek terdaftar dapat berakhir apabila terdapat pihak yang berkepentingan melakukan pengajuan gugatan penghapusan atau pembatalan merek yang terdaftar. Ketentuan UU No.20 Tahun 2016 mengatur penghapusan dan pembatalan merek pada BAB XII Pasal 72 s/d Pasal 79 dimana keduanya memiliki mekanisme yang berbeda (Hawin, 2020:113). Pembatalan merek adalah suatu tata cara yang memungkinkan pihak yang berkepentingan untuk meminta penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek (DUM) atau membatalkan hak yang terkait dengan sertifikat merek (Rahmi Jened, 2015: 291) karena alasan tertentu. Pembatalan suatu merek ditentukan oleh ketentuan yang tertuang dalam pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Penghapusan merek adalah tindakan penghapusan merek oleh pihak yang berkepentingan apabila merek terdaftar belum digunakan dalam kurun waktu tertentu. Adanya perbedaan tersebut memberikan perlindungan yang jelas kepada pemilik merek dalam menggunakan merek yang telah didaftarkannya tersebut (Sudjana, 2020 : 120).

Dengan adanya perlindungan merek justru memberikan kepastian kepada pemegang merek untuk dapat menggunakan mereknya dalam operasional usaha komersial. Pada prinsipnya merek yang telah terdaftar akan melahirkan bentuk perlindungan hukum terkait hak eksklusif atas merek selama merek tersebut dipergunakan sebagaimana fungsinya dalam operasional usaha komersial. Manakala suatu merek yang sudah didaftarkan namun tidak digunakan dalam kurun waktu tertentu oleh si pemilik merek atau diketahui telah ada suatu merek yang sama namun keberadaannya lebih dulu eksis terdaftar diluar negeri, maka dapat dimungkinkan untuk membatalkan hak kepemilikan merek tersebut melalui gugatan pembatalan ataupun penghapusan merek oleh pihak lain. Terdapat pengaturan yang berbeda antara pembatalan merek dengan penghapusan merek, dimana pembatalan merek diatur didalam ketentuan Pasal 76 s/d Pasal 79 sedangkan penghapusan merek didatur dalam ketentuan Pasal 72 s/d Pasal 75 Undang-undang No.20 Tahun 2016 (Rahmadi,2021:246) . Walaupun terdapat pengaturan yang berbeda terkait tindakan pembatalan dan penghapusan merek, sayangnya masih ada hakim maupun ahli hukum yang tidak mampu membedakan kedua hal ini sehingga dilapangan seringkali terjadi kekeliruan dalam melakukan analisis hukum. Salah satu contohnya pada gugatan penghapusan merek yang diajukan oleh *TREK BICYCLE CORPORATRION* di Pengadilan Niaga pada tanggal 5 Juli 2023

Pengajuan gugatan penghapusan merek tersebut berawal dari adanya penolakan terhadap pengajuan permintaan pendaftaran merek MARLIN oleh perusahaan sepeda gunung asal Amerika Serikat yaitu TREK BICYCLE CORPORATION ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (disingkat DJKI). Adanya penolakan pendaftaran merek MARLIN tentunya menjadi kebingungan bagi perusahaan tersebut sebab dalam sejarahnya merek MARLIN merupakan merek terkenal yang lama digunakan pada perdagangan di Amerika Serikat sejak tahun 1994 dan pada September 1998 merek MARLIN telah secara resmi menjadi merek milik perusahaan TREK BICYCLE CORPORATION dengan Registrasi. Nomor. 2,187,317 untuk kelas barang Internasional 12, sedangkan untuk kelas barang khusus di Amerika terdaftar dengan barang kelas 19, 21, 23, 31, 35 dan 44. Bahkan perusahaan tersebut sudah rutin melakukan kewajiban dalam pembaharuan serta perpanjangan nomor pendaftarannya atas merek MARLIN yang telah terdaftar di Amerika.

Tujuan dari pengajuan proses pendaftaran merek MARLIN oleh TREK BICYCLE CORPORATION tentunya untuk menjalankan aktifitas penjualan produk sepeda gunung bermerek MARLIN ke pasar Indonesia nantinya, namun terjadi penolakan atas pengajuan pendaftaran merek MARLIN menjadi dasar bagi perusahaan TREK BICYCLE

CORPORATION untuk mencari informasi terkait kepemilikan merek MARLIN apakah sudah didaftarkan oleh pihak tertentu atau belum sama sekali. Hasil pencarian informasi tersebut ternyata merek MARLIN telah terdaftar dengan nomor No. IDM000168136 pada Direktorat Merek, DJKI dengan katagori merek barang kelas 12 atas nama PT.Astra Honda Motor sejak dari tahun 2006 sampai tahun 2026 sehingga dalam hal ini pemilik merek MARLIN di Indonesia adalah PT. Astra Honda Motor.

Mengetahui merek tersebut telah terdaftar di DJKI dengan pemilik merek adalah PT. Astra Honda Motor kemudian dari pihak perusahaan Trek mencoba melakukan investigasi secara pribadi untuk mengetahui lebih dalam terkait penggunaan merek MARLIN oleh PT. Astra Honda Motor. Hasil investigasi yang dilakukan oleh perusahaan TREK BICYCLE CORPORATION ternyata merek MARLIN tidak pernah dipakai selama tiga tahun terus-menerus dalam operasional usaha sejak tanggal pendaftarannya oleh PT. ASTRA HONDA MOTOR. Maka dengan adanya temuan tersebut menjadi dasar bagi perusahaan TREK BICYCLE CORPORATION mengajukan gugatan penghapusan merek dagang MARLIN milik PT. Astra Honda Motor yang masa perlindungannya masih berlaku sampai tahun 2026

Alasan logis dari pihak TREK BICYCLE CORPORATION merasa berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan merek dagang MARLIN yg saat ini dimiliki PT. Astra Honda Motor karena terdapat fakta dari hasil innvestigasi pribadi yang telah dilakukan bahwa selama ini merek tersebut tidak pernah dipakai tiga tahun terus-menerus dalam produk maupun operasional usaha sejak didaftarkan pada DJKI pada tanggal 23 Nopember 2006. Pengajuan gugatan pembatalan merek MARLIN merupakan sebuah langkah yang diambil oleh pihak TREK BICYCLE CORPORATION selaku Penggugat karena adanya suatu penolakan atas pengajuan permintaan pendaftaran merek dagang sepeda MARLIN oleh DJKI. Penolakan pendaftara merek tersebut disebabkan PT. Astra Honda Motor selaku Tergugat telah lebih dulu mendaftarkan merek MARLIN di Indonesia sejak tahun 2006 sampai habis masa berlaku perlindungan merek di tahun 2026 . Pihak penggugat merasa merek MARLIN merupakan merek yang telah lama dipakai pada perdagangan di Amerika Serikat sejak tahun 1994 dan merek MARLIN lebih dulu resmi dimiliki oleh Penggugat sejak September 1998 dengan Registrasi No. 2,187,317 untk kelas barang Internasional 12, sedangkan untuk kelas barang khusus di Amerika adalah kelas 19, 21, 23, 31, 35 dan 44 yang kemudian oleh Penggugat sudah sering melakukan pembaharuan serta perpanjangan nomor pendaftarannya.

Dasar gugatan Penggugat bahwasanya pihak Tergugat tidak memakai merek “MARLIN” selama 3 (tiga) tahun terus-menerus dalam operasional usaha komersial di

Indonesia. Hal tersebut diketahui berdasarkan Laporan Hasil Investigasi merek dagang “MARLIN” (PT. Astra Honda Motor) oleh PINKERTON INDONESIA yang dilakukan Penggugat pada konsumen di pasaran Indonesia terhadap Merek “MARLIN” terdaftar No. IDM000168136 milik Tergugat sejak didaftarkan hingga saat diajukannya gugatan sekarang ini. Adapun *petitum* dalam surat gugatan pendaftaran merek “MARLIN” yang diajukan *TREK BICYCLE CORPORATION* adalah sebagai berikut:

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

Walaupun dalam *petitum* surat gugatan telah jelas penggugat meminta Pengadilan untuk menghapuskan merek “MARLIN” dikarenakan Tergugat tidak pernah menggunakannya selama 3 tahun terus-menerus namun Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menilai surat gugatan yang diajukan Penggugat masih kabur atau tidak tepat sasaran (*obscuur libel*), karena tidak memenuhi unsur suatu gugatan penghapusan merek. Gugatan yang diajukan Penggugat dianggap tidak memenuhi unsur gugatan penghapusan merek karena dalam isi gugatan tidak memasukan ketentuan sebagai berikut :

- a) Merek milik Tergugat perlu digambarkan sebagai representasi visual yang dapat berupa huruf, angka, gambar, logo, susunan warna, nama, kata, desain 2D atau 3D, hologram, suara, atau perpaduan dari unsur-unsur tersebut. Untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diciptakan oleh orang perseorangan atau badan hukum dalam industri perdagangan, sehingga menjadi jelas apa kepentingan Penggugat atas merek yang menjadi objek gugatan tersebut, oleh karenanya gugatan penghapusan merek tidak serta merta langsung merujuk menggunakan dasar bahwa merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun terus-menerus dalam

perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

- b) Adanya uraian perihal ‘merek terdaftar’ itu sendiri, yaitu perihal persamaan pada pokoknya atau sebagian, sehingga Penggugat wajib membuktikan merek terdaftar tersebut apakah benar terdapat persamaan pada pokoknya, dan bagaimana proses pendaftaran hingga terdaftarnya merek tersebut pada Direktorat Merek DJKI, yang akan dibuktikan bahwa proses pendaftaran merek yang dimohonkan penghapusan tersebut telah ada merek yang mirip/telah digunakan terlebih dahulu oleh pihak yang berkepentingan tersebut.

Berdasarkan ketentuan yang perlu dimasukkan dalam isi surat gugatan penghapusan merek seperti yang disebutkan diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Niaga hal tersebut wajib dipenuhi oleh Penggugat untuk memperoleh dasar gugatan yang kuat dari Penggugat dalam mengajukan gugatan penghapusan merek. Adanya alasan hukum yang kuat nantinya dapat dijadikan dasar selanjutnya oleh Penggugat sebagai alasan bahwa merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun terus-menerus dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

## **2. Analisis Perbedaan Pertimbangan Hakim Terkait Gugatan Penghapusan Merek MARLIN**

Dengan tidak dipenuhinya ketentuan penjabaran obyek didalam surat gugatan yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui amar Putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijk verklaard*), sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti selain dan selebihnya sebagaimana telah diajukan oleh pihak Penggugat serta tidak mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan *a quo* untuk selain dan selebihnya. Setelah menerima putusan Pengadilan Niaga yang menganggap gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dapat menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, Majelis Hakim Kasasi tidak sejalan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta. Majelis hakim menilai perkara yang diajukan Penggugat bersifat ambigu atau tidak tepat sasaran (*obsuur libel*). Majelis Hakim Kasasi pada pertimbangannya dalam Putusan Nomor 396 K/Pdt.Sus-HKI/2024 menilai bahwasanya gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak kabur melainkan sudah jelas dan terang karena dasar gugatan penghapusan merek oleh Pemohon Kasasi/Penggugat



sebagai pihak ketiga adalah ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, berkenaan dengan gugatan penghapusan merek bukan mengenai gugatan pembatalan merek, maka tentang adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang merupakan unsur pembatalan merek tidak perlu diuraikan, berbeda bila prakarsa penghapusan tersebut oleh Menteri pada Pasal 72 angka 7. Adanya bukti permohonan pendaftaran merek “MARLIN” milik Pemohon Kasasi/Penggugat permohonannya yang ditolak beserta Laporan Hasil Investigasi merek dagang “MARLIN” (PT. Astra Honda Motor) yang dilakukan oleh PINKERTON INDONESIA pada konsumen terhadap keberadaan Merek “MARLIN” di pasaran Indonesia, sudah menjadi dasar yang kuat bagi Pemohon Kasasi/Penggugat untuk mengajukan gugatan penghapusan merek “MARLIN” milik Termohon Kasasi/Tergugat karena tidak digunakannya merek “MARLIN” milik Termohon Kasasi/Tergugat selama 3 (tiga) tahun terus-menerus dalam perdagangan barang dan jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Berdasarkan pertimbangan tersebut sudah menjadi dasar bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pdt.Sus- Merek/2023/PN Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 23 November 2023.

Berdasarkan pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat hingga putusan Mahkamah Agung terkait surat gugatan penghapusan merek, menurut analisis penulis bahwasanya gugatan yang diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat termasuk kedalam kriteria gugatan penghapusan merek dalam kedudukan subyek sebagai pihak yang berkepentingan. Gugatan penghapusan merek yang dibuat oleh penggugat sebagai pihak berkepentingan telah sesuai dengan pasal 74, dalam hal ini penggugat hanya cukup menjelaskan dalam isi gugatannya terkait adanya suatu merek yang terdaftar namun tidak pernah dipergunakan dalam kegiatan perdagangan selama kurun 3 tahun terus-menerus. Adanya hasil investigasi yang dilakukan oleh penggugat terhadap merek “MARLIN” dalam isi gugatannya seharusnya sudah cukup menjadi pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan niaga untuk mengabulkan gugatan penghapusan merek penggugat tapi sayangnya hal tersebut malah diabaikan oleh hakim sehingga hakim langsung menilai gugatan yang diajukan penggugat tidak tepat sasaran atau kabur. Penulis melihat adanya suatu kekeliruan bagi hakim pengadilan niaga dalam membedakan gugatan penghapusan merek dengan gugatan pembatalan merek dimana dalam pertimbangannya hakim menyatakan gugatan penggugat kabur hanya karena gugatan penghapusan merek yang diajukan Penggugat tidak menguraikan adanya persamaan merek pada pokoknya atau

keseluruhannya, Sehingga mengakibatkan gugatan penghapusan merek yang diajukan oleh penggugat dinyatakan oleh hakim dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima.

Walaupun pada tingkat pertama gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, namun upaya hukum kasasi yang diajukan oleh penggugat ke Mahkamah Agung memberikan hasil sebaliknya kepada Penggugat dimana gugatan penggugat yang sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima kemudian dikabulkan seluruhnya oleh majelis hakim kasasi pada Putusan Nomor 396 K/PDT.SUS-HKI/2024. Dalam pertimbangannya, hakim kasasi Mahkamah Agung memberikan koreksi atas Putusan Pengadilan Niaga yang telah keliru menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima serta menilai terkait ketentuan isi dalam gugatan penghapusan merek yang tidak perlu menguraikan adanya persamaan merek pada pokoknya atau keseluruhannya. Menurut penulis pertimbangan tersebut sudah tepat dan sesuai karena gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan penghapusan merek jadi tidak perlu menguraikan adanya persamaan merek pada pokoknya atau keseluruhannya yang hal tersebut merupakan unsur dari gugatan pembatalan merek. Dengan adanya koreksi yang dilakukan oleh majelis hakim Mahkamah Agung terhadap Putusan Nomor 70/Pdt.Sus- Merek/2023/PN Niaga.Jkt.Pst. tentunya menjadi landasan yurisprudensi serta panduan bagi hakim pengadilan niaga kedepannya untuk dapat bisa menilai serta membedakan kriteria gugatan penghapusan merek dengan gugatan pembatalan merek.

## **KESIMPULAN**

Pengajuan gugatan penghapusan pendaftaran merek oleh pihak ketiga dapat dilakukan dengan suatu alasan adanya suatu merek terdaftar yang tidak pernah digunakan oleh si pemilik merek dalam kurun waktu 3 tahun terus-menerus sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Walaupun dalam petitum gugatan Penggugat telah meminta Majelis Hakim Pengadilan untuk menghapuskan merek dikarenakan Tergugat tidak pernah menggunakannya selama 3 tahun terus-menerus namun masih terdapat perbedaan pandangan hakim yang mengharuskan Penggugat untuk menguraikan adanya persamaan merek pada pokoknya dalam surat gugatannya, salah satunya terjadi pada kasus pengajuan gugatan penghapusan merek yang dilakukan oleh TREK BIYCLE INDONESIA di Pengadilan Niaga.

Pertimbangan majelis hakim pengadilan niaga yang menilai gugatan penghapusan merek harus memasukan unsur menguraikan adanya persamaan merek pada pokoknya atau keseluruhannya, kemudian dianulir oleh hakim kasasi mahkamah agung melalui Putusan

Nomot 396 K/PDT.SUS-HKI/2024 yang menyatakan bahwa gugatan penghapusan merek bagi pihak berkepentingan yang dibuat oleh penggugat cukup menjelaskan dalam isi gugatannya terkait adanya suatu merek yang terdaftar tapi tidak pernah dipergunakan dalam kegiatan perdagangan selama kurun 3 tahun terus-menerus. Maka dalam hal ini, pertimbangan hakim kasasi terkait gugatan penghapusan merek pada gugatan penghapusan merek MARLIN ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 74 Undang-undang No.20 Tahun 2016. Saran penulis terhadap Putusan Nomot 396 K/PDT.SUS-HKI/2024 agar dapat dijadikan rujukan bagi seluruh hakim Pengadilan Niaga dalam menangani kasus serupa dikemudian hari. Pada penelitian berikutnya penelitian ini bisa dikembangkan untuk menjadi refrensi terhadap gugatan penghapusan merek untuk jenis merek terkenal pada suatu kasus-kasus tertentu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Chandra Gita Dewi. 2019. *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Yogyakarta : CV. Budi Utama.
- E. Puspitasari, M.Sood, & LWP Suhartana. 2020. Pembatalan Merek Antara PT. Natural Nusantara dan Sudirman dkk (Studi Putusan MA Nomor: 107/PDT.SUS-HKI/2019), *Jurnal Education and development*, Volume 08. No. 03 (2020), 961.
- Irwansyah. 2023. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta : Mirra Buana Media.
- I Gusti Ngurah Bagus Girindra GM. 2018. *Kualifikasi Pihak Ketiga Dalam Pengajuan Gugatan Penghapusan Merek Di Indonesia*. *Jurnal Kertha Wicara*. Vol.7 No.02.
- M.Hawin & Budi Agus Riswandi. 2019. *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Novianti, dkk. 2018. *Perlindungan Merek*. Jakarta . Cet. 2 : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Putusan Pengadilan Niaga Nomor 70/Pdt.Sus- Merek/2023/PN Niaga. Jakarta Pusat.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 396 K/PDT.SUS-HKI/2024.
- Rahmi Jened. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Rahmadi Usman. 2021. *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Prenada Media.

Septian Farhan Nurhuda. 2023. Berita: Ternyata Perkara Ini yang Bikin Astra Honda Motor Digugat. Online <https://oto.detik.com/berita/d-6835413/ternyata-perkara-ini-yang-bikin-astra-honda-motor-digugat-perusahaan-as>

Sudjana. 2020. Akibat Hukum Penghapusan Dan Pembatalan Merek Terdaftar Terhadap Hak Atas Merek (Eletion and Cancellation of Registered Marks in The Perspective of Legal Certainty), Res Nullius Law Journal, Vol 2. No.02,120

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.