

Akibat Hukum Gugatan Pihak Ketiga terhadap Merek Terdaftar yang Tidak Digunakan Berdasarkan Undang-Undang Merek Indonesia

**Asari Suci Maharani¹, Andi Humaira Mahira²,
Naufal Nabiil Ridwansyah³, Ridha Wahyuni⁴**

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

³Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

⁴Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Corresponding email: wahyuniridha@upnvj.ac.id

Abstrak : Merek merupakan tanda yang dapat diwujudkan dalam bentuk gambar, logo, nama, dan kata atau perpaduan kata dan huruf yang digunakan sebagai pembeda terhadap suatu barang atau jasa. Berdasarkan undang-Undang, Merek akan menimbulkan hak eksklusif setelah pemilikinya mendaftarkan mereknya guna memperoleh perlindungan hukum. Namun dalam praktiknya, tidak semua pihak yang sudah mendaftarkan mereknya akan menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangannya hal ini tentu menimbulkan masalah jika ada pihak lain yang secara itikad baik ingin menggunakan merek tersebut sementara merek tersebut masih terdaftar milik orang lain namun sudah tidak digunakan untuk jangka waktu yang lama. Hal ini tentu bisa menutup kesempatan pihak lain yang akan menggunakan merek yang sama untuk kegiatan bisnisnya. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, berdasarkan masalah tersebut maka hal ini penting dikaji. Tujuan penelitian ini untuk menggali pemahaman mendalam tentang hukum merek dengan merinci aspek-aspek regulasi, konsep-konsep terkait, dan penerapannya dalam kasus konkret seperti sengketa hak merek “BABON”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif

bersumber pada data-data sekunder dan bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui tiga pendekatan yaitu undang-undang, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak ketiga yang beritikad baik dan memiliki kepentingan berdasarkan undang-undang dapat melayangkan gugatan ke Pengadilan Niaga guna menghapuskan merek terdaftar tersebut, agar merek yang sudah tidak digunakan tersebut dapat digunakan sekaligus tidak menghambat kegiatan usaha mereka

Kata Kunci: Merek, Penanda, Penghapusan Merek

A. Pendahuluan

Merek merupakan tanda pembeda untuk memberikan ciri khas (penanda) atas suatu produk barang atau jasa di dalam peredaran barang dan jasa. Karena meliputi barang dan jasa maka dikenal ada merek dagang dan merek jasa⁶¹¹ yang keduanya sama-sama berada di sektor perdagangan. Penjelasan mengenai konsep telah diatur di dalam Pasal 1 angka 1 UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek. Pasal menyatakan bahwa “Merek” merujuk pada suatu simbol yang dapat disajikan secara visual. Simbol tersebut merupakan wujud dari suatu kombinasi yang terdiri dari susunan warna, angka, kata dan huruf, gambar, suara, ataupun gambar. Tujuan dari menampilkan simbol tersebut adalah untuk menjadi penanda yang membedakan antara produk dan layanan dalam kegiatan perdagangan.⁶¹²

Pesatnya perkembangan dunia perdagangan saat ini, menjadikan merek sebagai elemen krusial dalam pembentukan identitas usaha atau bisnis. Keberadaan merek memainkan peran penting guna memudahkan konsumen untuk menentukan dan mengidentifikasi produk yang ditawarkan. Dalam dunia bisnis, penentuan tanda merek tidak hanya melibatkan proses pemberian identitas visual, tetapi juga mencakup nilai-nilai, reputasi, dan pengalaman pelanggan yang terkait dengan produk tersebut. Dengan adanya merek sebagai penanda yang khas dari sebuah produk dapat menciptakan daya tarik yang lebih besar, membedakannya

611 Bambang Kesowo, Pengantar Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 2021, hlm.29

612 Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Penerbit Widina, 2022).

dari pesaing, dan memberikan kesan yang mendalam dalam benak konsumen. Oleh karena itu, strategi pengembangan merek yang tepat dapat menjadi kunci keberhasilan dalam membangun citra positif dan meningkatkan daya saing suatu usaha atau bisnis.⁶¹³

Untuk mengembangkan persaingan yang adil dalam ranah perdagangan, UU Merek memberikan perlindungan hukum melalui proses pendaftaran hak merek. Ketika sebuah merek didaftarkan untuk kategori tertentu, seperti makanan, pemilik merek terdaftar dapat diberikan hak eksklusif untuk menjadi satu-satunya badan usaha yang berwenang menggunakan merek tersebut pada produk makanan. Namun, hak eksklusif ini terbatas pada kategori barang atau jasa yang telah didaftarkan dan tidak berlaku terhadap merek yang tidak terdaftar. Dengan demikian, UU Merek berperan dalam memastikan bahwa pemilik merek dapat mengamankan dan mengelola hak eksklusifnya melalui kepastian hukum yang diberikan sesuai dengan jenis produk atau layanan yang terkait.⁶¹⁴

Mendaftarkan hak merek adalah suatu kewajiban yang sangat penting untuk menjaga nama baik dan nilai dari suatu produk atau layanan. Proses pendaftaran ini memungkinkan pemilik merek untuk memperoleh perlindungan hukum dan menciptakan hak eksklusif terhadap identitas mereknya. Untuk mendapatkan pengakuan resmi atas hak merek, pemohon dapat mengajukan pendaftaran kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan HAM RI. Namun, hal penting yang perlu diperhatikan bahwa syarat utama dalam pendaftaran merek ini adalah pemohon harus memiliki itikad baik, sesuai Pasal 21 ayat (3) UU Merek. Hal ini menegaskan pentingnya integritas dan niat baik dari pihak yang mendaftarkan merek, sehingga pendaftaran tersebut dapat memberikan perlindungan yang efektif dan mematuhi norma-norma hukum yang berlaku.

613 Vanessa Mathilde Harum, Gunardi Lie, and Moody R. Syailendra, "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang (Antara PT Inter IKEA Swedia vs PT Ratania Khatulistiwa)," *Wajah Hukum* 7, no. 2 (2023): 340, <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1246>.

614 Fahmi Anugraha, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dikaitkan Dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Proses Pendaftaran Merek," *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 1, no. 1 (2020): 48-59, <https://doi.org/10.53695/js.v1i1.33>.

Suatu Merek yang sebelumnya telah terdaftar secara resmi juga dapat dilakukan penghapusan berdasarkan permohonan pemiliknya, hal ini dapat terjadi jika pemilik merek menginginkan penghapusan pendaftaran merek secara sukarela, langkah tersebut dilakukan melalui inisiatif dari pemilik merek melalui pengajuan permohonan penghapusan merek pada Kemenkumham. Proses ini didasarkan pada pertimbangan alasan-alasan yang dijelaskan Pasal 72 Ayat (7) UU Merek⁶¹⁵ atau upaya penghapusan merek dengan cara lain yang dilakukan oleh pihak ketiga berkepentingan⁶¹⁶

Seperti halnya, di dalam sengketa yang terjadi dalam Putusan No 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Sby, Penggugat Amatus Slamet Budiono sebagai pihak ketiga dengan kepentingan melakukan gugatan untuk penghapusan merek terkait dengan penggunaan merek "BABON" oleh tergugat Soetanto secara khusus terkait dengan penggunaan merek "BABON" pada salah satu produk yang dijual oleh tergugat yaitu kecap. Penggugat dalam gugatannya beralasan bahwa penggunaan merek "BABON" oleh tergugat pada produk kecap menghambat penggugat dalam proses pendaftaran merek produk kecap dan lukisan miliknya dengan merek "Gunung Babon NY. Djuar". Hal tersebut terjadi karena penggunaan merek antara penggugat dan tergugat memiliki kesamaan. Sehingga permohonan pendaftaran merek oleh penggugat masih belum bisa diproses. Berdasarkan dari hasil survei pasar yang dilakukan oleh penggugat, bahwa produk kecap milik tergugat dengan merek "BABON" sudah tidak lagi beredar di pasaran. Berdasarkan survei tersebut penggugat berusaha membuktikan bahwa merek kecap merek "BABON" yang dimiliki tergugat sudah tidak lagi dipakai selama 3 tahun lamanya dalam kegiatan perniagaan.⁶¹⁷ Fakta ini tentu menimbulkan masalah

615 KAD, "Proses Permohonan Banding Dan Penghapusan Merek Di Indonesia," dgip.go.id, 2023, [https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/proses-permohonan-banding-dan-penghapusan-merek-di-indonesia?kategori=pengumuman#:~:text=Penghapusan merek terdaftar juga dapat,Pengadilan Niaga%2C](https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/proses-permohonan-banding-dan-penghapusan-merek-di-indonesia?kategori=pengumuman#:~:text=Penghapusan%20merek%20terdaftar%20juga%20dapat,Pengadilan%20Niaga%20C)" jelas Augustiwan.

616 Nurlis Effendi, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis," *Journal of Social and Economics Research* 4, no. 2 (2023): 198-205, <https://doi.org/10.54783/jsr.v4i2.57>.

617 Maukhida and Yosi Ifroda, "Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Terdaftar: Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pdt. Sus-Merek/2019/PN. Niaga. Jkt.," (*Doctoral*

di dalam kegiatan perdagangan akibat masih adanya hak eksklusif atas merek yang masih terdaftar atas nama pemilik merek sementara merek tersebut sudah tidak aktif.

Berdasarkan permasalahan tersebut Peneliti menilai perlu dilakukan kajian terkait eksistensi hak merek atas merek yang sudah tidak digunakan lagi merujuk kasus sengketa hak mereka yang sudah diputuskan berdasarkan Putusan No 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Sby. Untuk memfokuskan kajian di dalam penelitian ini maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana akibat hukum gugatan pihak ketiga terhadap Hak Merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya berdasarkan Undang-Undang Merek Indonesia.

B. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif oleh karena itu penelitian ini akan lebih banyak menggunakan sumber data sekunder, lebih dominan melakukan analisis dokumen dan bahan hukum yang telah ada (studi pustaka). Pendekatan utama penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek sebagai kerangka hukum utama. Selain itu, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep hukum yang mendasari isu hak merek. Selanjutnya, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dengan merujuk pada putusan *a quo*. Kasus ini dijadikan sebagai studi kasus untuk menggambarkan penerapan dan interpretasi hukum terkait hak merek dalam konteks keputusan pengadilan.

Data yang didapatkan dari sumber-sumber yang berbeda tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis ini melibatkan evaluasi dan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang ada, serta mengaitkannya dengan konteks studi kasus. Pendekatan ini membantu peneliti untuk lebih mudah memahami isu-isu hukum yang terkait dengan hak merek secara lebih dalam, serta menggambarkan bagaimana regulasi diterapkan dalam kasus konkret yang ada.

C. Hasil dan Pembahasan

Akibat Hukum Gugatan Pihak Ke Tiga Terhadap Merek Yang tidak Digunakan Menurut Undang-Undang Merek

Penghapusan pendaftaran merek merupakan suatu proses hukum yang mengizinkan penghapusan hak merek yang telah terdaftar, dan regulasinya telah diatur dalam UU Merek. Pemilik merek mempunyai hak melayangkan permohonan penghapusan merek sesuai Pasal 72 ayat (1) UU Merek. Selain itu, Pasal 72 ayat (6) mengatur bahwa Menteri memiliki kewenangan untuk melakukan penghapusan Merek. Lebih lanjut, Pasal 74 ayat (1) UU Merek memberikan peluang untuk individu dengan kepentingan terhadap suatu merek untuk mengajukan permohonan penghapusan merek melalui Pengadilan Niaga. Dalam konteks ini, gugatan tersebut harus didasarkan pada fakta bahwa merek yang bersangkutan tidak secara aktif digunakan di pasaran selama 3 tahun. Penggunaan yang tidak aktif dapat terjadi baik sejak tanggal pendaftaran merek maupun sejak waktu pemakaian terakhir.⁶¹⁸

Dalam perkara *a quo* ini terkait dengan tindakan penghapusan merek yang dilakukan pihak ketiga. Dalam hal ini, Penggugat AMATUS SLAMET BUDIONO sebagai pihak ketiga dengan kepentingan telah melayangkan gugatan kepada Tergugat SOETANTO untuk menghapuskan mereknya. Gugatan ini muncul dari pandangan bahwa pendaftaran merek BABON oleh Tergugat, yang tercatat dengan Nomor Daftar IDM000263236 (sebelumnya Daftar No. 509943), dianggap sebagai hambatan bagi Penggugat dikarenakan adanya kemiripan nama dan gambar antara kedua merek tersebut. Hambatan ini menyebabkan merek GUNUNG BABON NY. DJUARI & LUKISAN milik tergugat tidak dapat didaftarkan.⁶¹⁹

Dalam gugatannya, Penggugat secara tegas menempatkan dirinya sebagai pihak ketiga dengan kepentingan dalam konteks pengajuan tuntutan penghapusan merek BABON yang dimiliki oleh Tergugat. Penggugat merujuk pada Pasal 74 ayat (1) UU

618 Muh. Ali Masnun and Radhyca Nanda Pratama, "Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri Karena Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 3 (2020): 484-99, <https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.828>

619 OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: (Intellectual Property Rights)*, 2010

Merek sebagai fondasi hukum untuk tindakan hukumnya. Pasal ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga dengan kepentingan untuk menyampaikan tuntutan penghapusan merek jika mereka dapat membuktikan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun, merek tersebut tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan baik sejak didaftarkannya merek atau saat merek digunakan terakhir kali. Penggugat telah membuktikan ketidakaktifan penggunaan merek BABON oleh Tergugat sebagai dasar yang memadai untuk mengajukan gugatan penghapusan.⁶²⁰

Terdapat prinsip dalam UU Merek yang menegaskan kewajiban penggunaan merek terdaftar, yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1. Berdasarkan ketentuan ini, dapat dijelaskan bahwa terdaftar suatu merek di Indonesia wajib digunakan sesuai dengan persyaratan pendaftaran dalam aktivitas perdagangan barang dan jasa. Dalam konteks ini, Merek BABON milik Tergugat merupakan objek hukum yang harus mematuhi kewajiban penggunaan tersebut. Artinya, pemilik merek memiliki tanggung jawab untuk secara aktif menggunakan mereknya dalam aktivitas perdagangan agar merek tersebut tetap valid dan terlindungi. Jika diketahui bahwa pemilik merek tidak menggunakan Merek BABON tersebut sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, hal ini dapat menjadi kekuatan yang mendasar untuk mengajukan gugatan penghapusan, sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) UU Merek.⁶²¹

Dalam upayanya untuk memperkuat gugatan penghapusan merek, Penggugat mengacu pada prinsip wajib digunakan yang terkandung dalam UU Merek. Penggugat berhasil menyajikan bukti yang meyakinkan bahwa Merek BABON yang dimiliki oleh Tergugat tidak digunakan untuk jenis barang tertentu, yaitu “kecap,” selama 3 tahun dalam aktivitas perdagangan barang sejak terdaptarnya merek atau saat merek digunakan terakhir kali. Penggugat telah melakukan survey pasar baik secara fisik maupun langsung untuk mencari kebenaran penggunaan Merek BABON milik Tergugat benar-benar dipergunakan untuk barang berupa “kecap” dalam kegiatan

620 Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek* (MediaPressindo, 2013)

621 Rahmadia Maudy Putri Karina and Rinitami Njatrijani, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019): 194-212, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.194-212>

perdagangan. Hasil survei ini merupakan bukti faktual yang sangat penting dalam mendukung gugatan Penggugat. Survei pasar ini memperkuat argumentasi Penggugat dengan menyajikan temuan yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶²²

Dengan hasil survei yang mengindikasikan bahwa Tergugat tidak menggunakan mereknya untuk produk “kecap” selama tiga tahun terakhir, Penggugat memiliki landasan yang sangat kuat untuk mengajukan gugatan penghapusan. Keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang terkandung di UU Merek, di mana menegaskan bahwa suatu merek yang tidak aktif digunakan secara efektif dalam perdagangan dapat dihapuskan. Berdasarkan informasi yang ditemukan melalui survei, Penggugat dapat memberikan bukti konkret dan nyata tentang ketidakaktifan penggunaan Merek BABON oleh Tergugat dalam konteks perdagangan produk “kecap.” Fakta bahwa merek tersebut tidak digunakan untuk produk tertentu selama periode yang signifikan menciptakan dasar yang kuat dan jelas untuk gugatan penghapusan.⁶²³

Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar prinsip bahwa merek wajib digunakan. Dengan kata lain, menunjukkan hak atas suatu merek tidak bersifat reservasi yang sekedar terdaftar hanya karena memenuhi syarat dan ketentuan. Setelah terdaftar, suatu merek harus secara aktif digunakan dalam kegiatan perdagangan. Apabila tidak, suatu merek memiliki risiko untuk dicabut dari Daftar Umum Merek dengan cara digugat. Maka, ditegaskan kembali oleh Penggugat bahwa Merek BABON milik Tergugat tidak hanya harus memenuhi syarat pendaftaran, tetapi juga harus memberikan kontribusi nyata dalam dunia perdagangan. Dengan tindakan pengajuan gugatan penghapusan merek oleh pihak ke tiga, Penggugat berupaya untuk memastikan bahwa prinsip wajib digunakan tidak hanya menjadi norma formal, tetapi juga diterapkan secara efektif untuk melindungi integritas sistem merek dan kejelasan di pasar.⁶²⁴

622 Siti Nur Sufilah, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dari Tindakan Pelanggaran Merek/Merek Tiruan Di Medan (Studi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis),” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 20 (2021): 634–43, <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.185>

623 Patricia Weyni Lasut, “Penyelesaian Sengketa Gugatan Atas Pelanggaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis,” *Lex Et Societatis* VII, no. 1 (2019): 66–75

624 Wilson Wijaya and Christine S.T. Kansil, “Analisis Kekuatan Unsur Itikad Baik

Dalam keputusan perkara *a quo*, hakim dengan tegas menyetujui dan memihak pada seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Keputusan ini memberikan gambaran jelas bahwa Penggugat diakui menjadi pihak ketiga berkepentingan yang sah untuk menuntut Penghapusan Pendaftaran Merek BABON. Dengan demikian, hakim mengukuhkan posisi Penggugat sebagai pihak yang memiliki dasar hukum yang kokoh untuk menyampaikan klaim terhadap pendaftaran merek tersebut. Selain itu, ditemukan bahwa Tergugat juga terbukti tidak mengaktifkan atau menggunakan hak mereknya secara terus menerus selama periode tiga tahun berturut-turut dalam rangka kegiatan berusaha dan berbisnisnya. Hal ini dimulai saat merek ini telah didaftarkan untuk pertama kali atau saat merek digunakan terakhir kali. Implikasinya, keputusan ini menjadi sangat signifikan terhadap dampak hukumnya terutama bagi pemegang hak merek terdaftar. Tindakan hukum yang menyebabkan penghapusan pendaftaran merek BABON menunjukkan adanya bukti ketidakaktifan atau tidak digunakannya merek selama periode tersebut.⁶²⁵

Menurut ketentuan Pasal 68 ayat (5) UU Merek 2001, ditegaskan bahwa pendaftaran merek yang dibatalkan memiliki konsekuensi hukum yakni; berakhirnya perlindungan hukum terhadap hak merek tersebut, baik untuk seluruhnya maupun sebagian. Hal ini menunjukkan mengenai pentingnya proses hukum dalam menentukan status hukum perlindungan hak merek. Dalam konteks perkara *a quo*, majelis hakim memberikan keputusannya untuk mengabulkan permohonan Penggugat, dan keputusan ini telah *inkrah*. sehingga, hak eksklusif Tergugat terhadap mereknya secara efektif telah berakhir. Konkritnya, dari putusan ini maka pemegang hak merek tidak lagi mempunyai hak eksklusif untuk memakai, memasarkan, atau melindungi merek tersebut secara eksklusif, memberikan peluang bagi pihak lain untuk menggunakannya tanpa pembatasan. Keputusan ini mencerminkan dampak substantif dari proses hukum terhadap hak dan perlindungan merek.⁶²⁶ Dampak

Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 364K/Pdt.Sus-HKI/2014) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016," *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 937, <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2181>

625 Karina and Njatrijani, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang."

626 Rahmat Suhargon, "Analisa Hukum Terhadap Pentingnya Pendaftaran Hak

keputusan ini bisa memberikan kepastian hukum kepada pihak lain yang berkepentingan di dalam kegiatan perdagangan (bisnis).

Konsekuensi dari kehilangan hak eksklusif ini sangat signifikan, mengingat bahwa pihak lain sekarang memiliki kebebasan untuk menggunakan merek “BABON” tanpa harus meminta persetujuan atau izin dari pemegang hak asli. Situasi ini berpotensi menimbulkan kerugian yang serius bagi pemegang hak yang terdahulu, baik dari sudut pandang bisnis maupun hukum. Kehilangan kendali atas merek. Kehilangan hak eksklusif dapat menyebabkan kebingungan di pasar karena banyak entitas menggunakan merek yang sama, merugikan identitas merek dan kepercayaan konsumen. Dari sisi hukum, ini juga berpotensi menurunkan nilai merek karena kehilangan keistimewaan, menghadirkan risiko kebingungan, persaingan tidak sehat, dan dampak negatif pada pemegang hak secara ekonomi dan hukum.⁶²⁷

Menurut O.K Saidin di dalam bukunya yang berjudul “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual” berpendapat bahwa jika penghapusan pendaftaran merek telah memperoleh kekuatan hukum tetap, langkah selanjutnya Dirjen HKI dapat menjalankan proses pencabutan merek tersebut dari Daftar Umum Merek hal ini kemudian diberitahukan melalui Berita Resmi Merek, memberikan informasi publik mengenai perubahan status merek tersebut. Langkah-langkah ini mencerminkan prosedur hukum untuk menanggapi situasi di mana penghapusan pendaftaran merek telah mencapai keputusan hukum yang final.⁶²⁸ Lebih lanjut, Saidin berpendapat masih terdapat dimensi penting lainnya, yakni setelah pencabutan dari Daftar Umum Merek, maka terhapus pula keabsahan Sertifikat Merek tersebut. Penghapusan registrasi merek ini tidak hanya merupakan administratif tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap perlindungan hukum

Merek Dagang Bagi UMKM Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Rakyat (Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek Dan Indikasi Geografis),” *JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummaniora* 3, no. 2 (2019): 67-73, <https://doi.org/10.31604/jim.v3i2.2019.67-73>

627 Ketut Pastika Jaya, Ketut Sudiatmaka, and Ni Ketut Sari Adnyani, “Analisis Yuridis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264k/Pdt. Sus-Hki/2015) Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Akibat Merek Tidak Dipergunakan Dalam Kegiatan Perdagangan,” *Ganesha Law Revive* 2, no. 2 (2020): 167-79, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/blr.v2i2.208>.

628 O.K.Saidin,*op.cit*, hlm 12

terhadap hak merek yang ada. Dengan demikian, proses penghapusan registrasi merek tidak hanya melibatkan aspek administratif, tetapi juga menandai berakhirnya perlindungan hukum yang diberikan kepada merek tersebut.⁶²⁹

Dengan adanya pembatalan tersebut, pemegang hak merek terdaftar atau Tergugat di dalam kasus *A quo* mungkin dituntut untuk menjalankan beberapa kewajiban hukum yang penting lainnya terkait dengan merek tersebut. Salah satu tanggung jawab yang bisa mereka lakukan adalah menghentikan pihak lain dari penggunaan merek yang sah. Hal ini mengharuskan mereka untuk secara aktif mencegah orang lain menggunakan atau memasarkan merek tersebut tanpa izin. Selain itu, pihak yang memiliki hak merek juga dapat diberi tanggung jawab hukum untuk mengganti rugi pihak ketiga yang mengalami kerugian karena digunakan secara tidak sah atau tidak mendapatkan izin dari merek tersebut. Kompensasi ini dapat mencakup penggantian kerugian finansial yang telah diderita oleh pihak ketiga sebagai akibat dari tindakan pemegang hak merek yang salah, seperti penyalahgunaan merek, pelanggaran hukum merek, atau pencemaran merek.⁶³⁰

D. Kesimpulan

1. Simpulan

Penghapusan mereka terdaftar harus melalui proses hukum hal ini sebagaimana diatur dalam UU Merek. Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU Merek, menyatakan bahwa setiap orang sebagai pihak ketiga dapat mengajukan penghapusan merek jika didasarkan oleh suatu kepentingan. Dalam putusan *a quo*, terjadi gugatan penghapusan hak merek BABON milik Tergugat yang ternyata sudah tidak digunakan secara aktif dalam kurun waktu 3 tahun. Berdasarkan prinsip merek, mereka terdaftar wajib digunakan, dan Penggugat (pihak ke-3) harus membuktikan bahwa Tergugat tidak menggunakan mereknya melalui mekanisme survey pasar. Hasil survei setidaknya telah mampu

629 Hardiyati and Aisyah Dwi Putri, "Pentingnya Pendaftaran Hak Merek Dagang Bagi UMKM Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Rakyat (Berdasarkan Undang- Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek)," *UMSIDA*, 2023.

630 Zaenal Arifin and Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 47, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>.

mendukung klaim Penggugat. Penggugat memastikan bahwa prinsip ini tidak hanya menjadi norma formal saja tetapi juga diterapkan secara efektif untuk melindungi integritas sistem merek dan demi kepastian pasar.

Proses penghapusan merek terdaftar melalui pencabutan merek dari Daftar Umum Merek oleh Pejabat yang berwenang, hal ini tidak hanya untuk kepentingan tertib administratif tetapi juga menimbulkan akibat hukum berupa berakhirnya perlindungan hukum terhadap hak eksklusif atas sebuah merek. Dalam konteks ini, pemegang hak merek harus memenuhi kewajiban untuk menghentikan penggunaan merek yang sah oleh pihak lain. Selain itu, pemilik merek juga memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan kompensasi kepada pihak ketiga yang menderita kerugian akibat digunakan secara tidak sah. Dalam konteks penghapusan merek “BABON,” keputusan hakim telah memberikan kekuatan hukum tetap, mengakhiri hak eksklusif Tergugat atas mereknya.

2. Saran

Pemegang merek sebaiknya mengambil langkah-langkah proaktif dalam mempertahankan hak merek mereka dengan mematuhi prinsip penggunaan merek secara itikad baik, yaitu dengan secara aktif menggunakan merek dalam kegiatan komersial jika merek tersebut sudah tidak digunakan lagi maka seharusnya Pemilik merek atas inisiatif sendiri mengajukan permohonan penghapusan merek dagangnya ke Pejabat yang berwenang jika hal ini tidak dilakukan maka pihak lain yang berkepentingan bisa mengajukan gugatan penghapusan hak atas merek melalui Pengadilan (Niaga). Terhadap langkah hukum ini maka menjadi penting bagi pihak yang berkepentingan (Penggugat) menyediakan bukti-bukti yang kuat seperti melakukan survei pasar atas suatu produk atau jasa untuk memastikan apakah merek tersebut masih digunakan atau tidak.

Bagi pemilik merek terdaftar juga disarankan untuk langsung menggunakan hak mereknya secara aktif di didalam kegiatan perdagangan serta melibatkan ahli hukum merek dalam manajemen Merek yang digunakan termasuk dalam pengajuan dan penanganan gugatan penghapusan, untuk memastikan kepatuhan hukum dan perlindungan yang optimal. Terakhir, bagi pemerintah yang berwenang dinilai perlu secara aktif melakukan pemantauan secara

berkala terhadap status merek-merek yang telah terdaftar di dalam daftar umum. hal ini perlu dilakukan, untuk memastikan masih adanya penggunaan aktif atas sebuah merek, hal ini guna menghindari timbulnya sengketa hukum hak merek.

E. Daftar Pustaka

- Anugraha, Fahmi, (2020) “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dikaitkan Dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Proses Pendaftaran Merek.” *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 1, no. 1, 48–59. <https://doi.org/10.53695/js.v1i1.33>.
- Arifin, Zaenal, and Muhammad Iqbal,(2020 “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar.” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1, 47 <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>.
- Bambang Kesowo,(2021),Pengantar Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Ontelektual (HAKI), Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1,
- Firmansyah, Hery, (2018),*Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. MediaPressindo, 2013.
- Gultom, Meli Hertati. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek.” *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 56. <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/wdw.v0i56.14>.
- Hardiyati, and Aisyah Dwi Putri(2023) “Pentingnya Pendaftaran Hak Merek Dagang Bagi UMKM Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Rakyat (Berdasarkan Undang- Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek).” *UMSIDA*
- Harum, Vanessa Mathilde, Gunardi Lie, and Moody R. Syailendra,(2023), “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang (Antara PT Inter IKEA Swedia vs PT Ratania Khatulistiwa).” *Wajah Hukum* 7, no. 2, 340. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1246>.
- Jaya, Ketut Pastika, Ketut Sudiatmaka, and Ni Ketut Sari Adnyani,(2020)“Analisis Yuridis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264k/Pdt. Sus-Hki/2015) Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Akibat Merek Tidak Dipergunakan Dalam Kegiatan Perdagangan.” *Ganesha Law Reviwe* 2, no. 2, 167–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/glr.v2i2.208>.

- KAD, (2023) "Proses Permohonan Banding Dan Penghapusan Merek Di Indonesia." dgip.go.id, [https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/proses-permohonan-banding-dan-penghapusan-merek-di-indonesia?kategori=pengumuman#:~:text=Penghapusan merek terdaftar juga dapat,Pengadilan Niaga%2C](https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/proses-permohonan-banding-dan-penghapusan-merek-di-indonesia?kategori=pengumuman#:~:text=Penghapusan%20merek%20terdaftar%20juga%20dapat,Pengadilan%20Niaga%20C)" jelas Augustiwan.
- Karina, Rahmadia Maudy Putri, and Rinitami Njatrijani, (2019) "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2, 194-212. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.194-212>.
- Lasut, Patrichia Weyni, (2019) "Penyelesaian Sengketa Gugatan Atas Pelanggaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." *Lex Et Societatis* VII, no. 1, 66-75.
- Masnun, Muh. Ali, and Radhyca Nanda Pratama,(2020) "Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri Karena Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 3, 484-99. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.828>.
- Maukhida, and Yosi Ifroda,(2022), "Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Terdaftar: Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pdt. Sus-Merek/2019/PN. Niaga. Jkt." (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*).
- Nurlis Effendi,(2023), "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." *Journal of Social and Economics Research* 4, no. 2, 198-205. <https://doi.org/10.54783/jser.v4i2.57>.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah,(2022), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina
- Saidin, OK, 2010,*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: (Intellectual Property Rights)*,Depok: Rajawali Pers;
- Suflah, Siti NuR, (2021) "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dari Tindakan Pelanggaran Merek/Merek Tiruan Di Medan (Studi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 20, 634-43. <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.185>.

- Suhargon, Rahmat, (2019), "Analisa Hukum Terhadap Pentingnya Pendaftaran Hak Merek Dagang Bagi UMKM Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Rakyat (Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek Dan Indikasi Geografis)." *JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummaniora* 3, no. 2, 67-73. <https://doi.org/10.31604/jim.v3i2.2019.67-73>.
- Wijaya, Wilson, and Christine S.T. Kansil,(2018) "Analisis Kekuatan Unsur Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 364K/Pdt.Sus-HKI/2014) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1, 937. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2181>.