# PENGHAPUSAN ATAS MEREK YANG TIDAK DIGUNAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

**(Studi Putusan Nomor 16/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.)**

**(Skripsi)**


Oleh:

**Muhammad Rafi Sinatrya**

**1742011041**



**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS LAMPUNG**
**BANDAR LAMPUNG**

**2021**

# ABSTRAK

## PENGHAPUSAN ATAS MEREK YANG TIDAK DIGUNAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Putusan 16/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

**Oleh:**

**Muhammad Rafi Sinatrya**

Gugatan penghapusan atas merek yang diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Monster Energy Company (Penggugat) melawan Andrias Thamrun (Tergugat) pemilik merek Monster asal Indonesia yang telah mendapatkan sertfikasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (turut Tergugat) telah mengeluarkan putusan nomor 16/Pdt.Sus/Merek/2018/PN. Niaga.Jkt.Pst. yang hasilnya adalah Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Penelitian ini mengkaji dan membahas mengenai pertimbangan hakim dan akibat hukum setelah dihapuskannya merek pada putusan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terapan dan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan analitis (*analitycal approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan data utama dalam penelitian ini Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data dan sistematika data serta dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menentukan bahwa penghapusan atas merek yang diajukan oleh Monster Energy Company ke Pengadilan Niaga dengan alasan memiliki kepentingan yang nyata. Selanjutnya Majelis Hakim mengeluarkan putusan yang berisi mengabulkan gugatan Monster Energy Company untuk seluruhnya serta Majelis Hakim juga telah memanggil Tergugat untuk hadir dalam persidangan akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir sama sekali sehingga Majelis Hakim beranggapan bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela. Akibat hukum atas putusan tersebut adalah Penggugat dapat kembali menggunakan merek Monster miliknya, terhapuskannya merek Monster milik tergugat dan turut tergugat menghapuskan merek tergugat dari daftar umum merek.



**Kata Kunci: Penghapusan, Merek, Tidak Digunakan, Undang-Undang**

# PENGHAPUSAN ATAS MEREK YANG TIDAK DIGUNAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

**(Studi Putusan Nomor 16/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.)**

**Oleh:**
**Muhammad Rafi Sinatrya**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
**SARJANA HUKUM**

pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung

**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS LAMPUNG**
**BANDAR LAMPUNG**
**2021**

| | | |
|---|---|---|
| Judul Skripsi | : | **PENGHAPUSAN ATAS MEREK YANG TIDAK DIGUNAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Putusan Nomor 16/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.)** |
| Nama Mahasiswa | : | Muhammad Rafi Sinatrya |
| Nomor Pokok Mahasiswa | : | 1742011041 |
| Bagian | : | Hukum Keperdataan |
| Fakultas | : | Hukum |

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

**Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.**
NIP 19600421 198603 2 001

**Dianne Eka R, S.H., M.Hum.**
NIP 19790325 200912 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**
NIP 19601228 198903 1 001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.** .....

Sekretaris/Anggota : **Dianne Eka R, S.H., M.Hum.** .....

Penguji
Bukan Pembimbing : **Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

**Dr. M. Fakih, S.H., M.S.**
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **28 September 2021**

# PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rafi Sinatrya

NPM : 1742011041

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Penghapusan Atas Merek Yang Tidak Digunakan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Putusan Nomor 16/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.)"** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 28 September 2021

**Muhammad Rafi Sinatrya**
NPM 1742011041

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Muhammad Rafi Sinatrya, penulis dilahirkan di Kota Jakarta pada tanggal 20 Oktober 1999. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Dirhamzah dan Ibu Murni Susanti.

Penulis mengawali Pendidikan TK di TK Al-Hasanah Ciledug Kota Tangerang pada tahun 2004, SDI Al-Hasanah Ciledug Kota Tangerang diselesaikan pada tahun 2011, SMPI Al-Hasanah Ciledug Kota Tangerang diselesaikan pada tahun 2014, SMAN 7 kota Tangerang Selatan diselesaikan pada tahun 2017.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017. Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif di organisasi internal maupun eksternal kampus. Di internal kampus, Penulis aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (BEM FH UNILA) menjabat sebagai Sekretaris Dinas Penelitian dan Pengembangan periode 2019-2020, Kepala Dinas Kajian Penelitian dan Pengembangan periode 2019-2020. Penulis juga aktif di Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata (HIMA) menjabat sebagai Wakil Ketua Umum pada periode 2020-2021.

Di eksternal kampus, Penulis aktif sebagai kader di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung Komisariat Hukum Unila,

menjabat sebagai Kepala Bidang Kosultasi dan Bantuan Hukum pada periode 2020-2021. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Umbar, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Januari sampai Februari 2020. Kemudian di tahun 2021, penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## MOTO

“Katakanlah: sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.”

**(QS. Al-An'am (6:162))**

“Jika sesuatu ditakdirkan untuk menjauh darimu, maka ia tak akan pernah mendatangimu. Namun jika ia ditakdirkan bersamamu maka kau tak akan bisa lari darinya.”

**(Umar Bin Khattab)**

“Jangan bersedih, apapun yang hilang darimu akan kembali dalam bentuk yang berbeda.”

**(Jalaluddin Rumi)**

# PERSEMBAHAN

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Dirhamzah dan Ibu Murni Susanti

Terimakasih selalu mendengarkan dan memberikan saran atas keluh kesahku, memberikan semangat dan kasih sayang, ikhlas mendukung dan selalu mengirimkan doa disetiap shalat-shalatnya untuk setiap langkahku menuju keberhasilan.

## SANWACANA

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Penghapusan Atas Merek Yang Tidak Digunakan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 16/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang penulis anggap sebagai Ibu akademis karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan,

motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

4. Ibu Dianne Eka Rusmawati S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing II, yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi serta pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Bapak (alm) Prof. Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I Terdahulu yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritik yang membangun dengan penuh ketelitian dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembahas I Pengganti yang telah memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
10. Muhammad Mauldy Bhagya dan Muhammad Rifat Hakim selaku saudara dari penulis yang selalu memberikan dukungan secara tidak langsung dan

memberikan kesadaran kepada penulis untuk menjadi lebih baik lagi setiap waktu.

11. Teman-teman KKN Desa Umbar Fajar, Sita, Vebby, Shoafa, Reta, Ani Terima kasih telah menjadi tim 40 hari yang hebat;
12. Jajaran pengurus dan anggota biasa Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung Komisariat Hukum UNILA yang tercinta, yang telah memberikan semangat dan canda tawa kepada penulis sehingga tidak terasa masa-masa berat menjadi riang.
13. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2017 dan Mahasiswa Minat Perdata Angkatan 2017.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang dengan kebaikan hatinya membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua kontribusi dan dukungan yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 28 September 2021
Penulis

**Muhammad Rafi Sinatrya**

## DAFTAR ISI

**ABSTRAK**
**HALAMAN JUDUL**
**HALAMAN PERSETUJUAN**
**MENGESAHKAN**
**PERNYATAAN**
**RIWAYAT HIDUP**
**MOTO**
**PERSEMBAHAN**
**SANWACANA**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 5
C. Ruang Lingkup Penelitian ..... 5
D. Tujuan Penelitian ..... 6
E. Kegunaan Penelitian ..... 6
   1. Secara Teoritis ..... 6
   2. Secara Praktis. ..... 6

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Merek ..... 7
   1. Pengertian & Jenis Merek ..... 7
   2. Syarat Sebuah Merek & Fungsi Merek ..... 10
   3. Syarat Pendaftaran Merek & Fungsi Pendaftaran ..... 13
   4. Penghapusan & Pembatalan Merek ..... 17
B. Penyelesaian Gugatan Sengketa Pelanggaran Merek ..... 21
C. Kerangka Berpikir ..... 29

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian ..... 32
B. Tipe Penelitian ..... 33

C. Pendekatan Masalah ..... 34
D. Data dan Sumber Data Penelitian34
E. Metode Pengumpulan Data36
F. Metode Pengolahan Data36
G. Analisis Data37

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 16/Pdt.Sus/Merek/2018/PN. Niaga.Jkt.Pst. ..... 38
   1. Kepentingan Monster Energy Company Dalam Permohonan Penghapusan Merek41
   2. Penggunaan Merek Monster Milik Andrias Thamrun ..... 48
   3. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara..... 57
B. Akibat Hukum Setelah Dihapuskannya Merek Pada Putusan Nomor 16/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. ..... 30

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 62
B. Saran..... 63

**DAFTAR PUSTAKA**

# DAFTAR TABEL

1. Pendaftaran merek Monster dan variasinya ..... 42

# I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Merek merupakan salah satu aset yang sangat berharga baik bagi pelaku usaha maupun badan usaha. Merek dapat digunakan untuk membedakan barang atau produksi suatu perusahaan dengan barang atau dan/jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Merek memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Selanjutnya, merek juga berfungsi sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan. Di pasaran luar negeri, merek juga digunakan untuk menciptakan dan mempertahankan reputasinya dimata konsumen.

Merek sangat berpengaruh bagi keberlangsungan dalam menjalankan sebuah usaha sekaligus meningkatkan daya saing di pasar nasional dan global. Di samping itu, melalui perlindungan hukum yang memadai, pihak konsumen akan terlindungi dari kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan akibat pelanggaran merek[1]. Konsumen sebagai masyarakat awam tentu akan merasa bingung untuk membedakan antara merek yang telah mendapat reputasi sebelumnya dengan

[1] Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 209.

merek yang hanya meniru karena terdapat persamaan pada pokoknya[2]. Masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum sadar akan pentingnya melakukan pendaftaran merek, padahal persaingan pada sektor usaha barang dan/atau jasa suatu produk dengan produk lainnya haruslah memiliki legalitas serta daya pembeda atau ciri khas yang melekat pada produk, dan masyarakat mengetahui bahwa usaha-usahanya memiliki nilai pembeda dengan usaha lainnya yang sejenis, tetapi banyaknya masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pendaftaran merek. Agar suatu merek yang diciptakan dari hasil karyanya sendiri itu memiliki perlindungan hukum dan mencegah terjadinya sengketa-sengketa yang mungkin terjadi seperti, pencurian identitas, kerugian ekonomi dan lain-lain[3].

Dalam hal ini Undang-Undang yang mengatur tentang merek menjadi faktor penting dalam peningkatan daya saing terhadap pasar maupun konsumen. Berdasarkan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Merek), dalam hal sengketa merek dapat terjadi ketika merek yang digunakan ditiru dan memiliki kesamaan dengan merek produk lain misalnya dari segi nama, logo, bentuk, warna, dan lainnya.

Salah satu cara untuk memperkuat sistem perdagangan yang sehat dalam mengembangkan merek dari suatu produk barang dan/atau jasa, yaitu dengan melakukan perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek. Berdasarkan Pasal 1

---

[2] Fajar Nurcahya Dwi Putra, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*, Jurnal Ilmu Hukum Januari-Juni 2014: 97-108.

[3] Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 88.

Undang-Undang Merek menyebutkan bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Hak ekslusif yang diberikan oleh hukum adalah sebuah penghargaan yang sesuai bagi para inventor dan pencipta Hak Kekayaan Intelektual. Melalui sebuah penghargaan tersebut orang–orang kreatif akan didorong untuk terus mengasah kecerdasan intelektualnya agar dapat membantu kehidupan sebagaimana mestinya[4].

Adanya Undang–Undang tentang Merek Dan Indikasi Geografis tidak lain untuk menjamin perlindungan hukum bagi pengguna merek dan memiliki sanksi kepada pihak yang menggunakan merek yang sudah terdaftar. Pada praktiknya marak terjadi kasus pelanggaran merek di Indonesia yang menimbulkan kerugian bagi para pihaknya. Salah satu pendaftaran gugatan atas pelanggaran merek seperti kasus Monster Energy Company pemilik merek dagang Monster (disebut sebagai Penggugat) yaitu dengan cara mengajukan permohonan penghapusan atas merek karena tidak digunakan dalam perdagangan selama 3 (tiga) tahun berturut–turut. Penggugat pun telah mulai menggunakan merek Monster sejak tahun 1992 dan dipasarkan pertama kali di negara Amerika Serikat.

Sejak awal pemasarannya produk Monster lebih banyak dipasarkan di dalam bentuk produk minuman kaleng. Seiring dengan berjalannya waktu, produk minuman kaleng berenergi dengan Merek Monster telah dapat ditemukan di

[4] Tomi Suryo Utomo, *Op.Cit.*, hlm. 3.

banyak negara termasuk di Indonesia. Merek Monster telah dikenal secara luas sebagai kegiatan sponsor olahraga dalam skala internasional seperti olahraga *motocross*, sepeda ekstrim, sepeda gunung, *snowboarding*, balap mobil, *surfing* (berselancar) dan *skate* (papan seluncur). Merek Monster juga menjadi salah satu sponsor utama didalam olahraga balap motor tahunan di dunia, yaitu Moto GP. Dari segi kekuatan ekonomi, Monster Energy Company telah meraup keuntungan lebih dari US$ 20 Milyar (pada total pendapatan eceran dalam skala internasional) sebagai hasil dari penjualan minuman berenergi merek Monster di kelas 5.

Di Indonesia juga terdapat merek Monster milik Andrias Thamrun (disebut sebagai tergugat) serta mengantongi sertifikat merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (disebut sebagai turut tergugat) sejak tahun 2010. Serupa dengan merek dagang dari perusahaan Monster Energy Company, Maka pihak dari Monster Energy Company pun menggugat merek dagang yang dimiliki Andrias Thamrun dengan alasan:

a. Kepentingan yang lahir dari permohonan pendaftaran merek;
b. Kepentingan untuk menjaga reputasi dan;
c. Kepentingan yang lahir karena adanya rencana investasi berlanjut di Indonesia

Sebagai pencipta, pendaftar pertama, pemilik sah dari merek Monster di berbagai dunia. Monster Energy Company keberatan atas kesamaan merek yang digunakan oleh Andrias Thamrun yang hanya didaftarkan saja dan tidak digunakan dalam perdagangan sejak tanggal pendaftarannya yaitu tanggal 13 Januari 2010.

Bahwa didalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang–Undang Merek menyebutkan 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. Bahwa kenyataannya ada persamaan merek Monster milik Penggugat yang melahirkan suatu kepentingan untuk mempertahankan merek Monster tersebut. Pada kasus ini putusan Pengadilan Niaga dengan Nomor 16/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis putusan tersebut, yaitu mengenai penghapusan suatu merek terdaftar, yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "**Penghapusan Atas Merek Yang Tidak Digunakan Menurut Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 16/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.)**"

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 16/Pdt.Sus/Merek /2018/PN.Niaga.Jkt.pst?
2. Bagaimanakah akibat hukum setelah dihapuskannya merek pada putusan Nomor 16/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.pst?

## C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkup ilmu yang digunakan adalah hukum Perdata Ekonomi, khususnya yang berkenaan dengan Hukum Kekayaan Intelektual. Sedangkan ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini yaitu, mengkaji

bagaimana perlindungan suatu merek terdaftar di Indonesia, merek Monster Energy Company merupakan merek terdaftar, pemegang hak merek yang sah dari Monster maupun dasar pertimbangan Hakim dalam gugatan penghapusan merek terdaftar.

## D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 16/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah akibat hukum setelah dihapuskannya merek pada putusan Nomor 16/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga .Jkt.pst?

## E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Secara Teoritis.

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu di bidang Hukum Perdata yang berkenaan dengan Hukum Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang Merek.

2. Secara Praktis.
    a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana pengembangan kemampuan dan pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual yaitu Hak Merek.
    b. Hasil peneleitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan refrensi lebih lanjut mengenai Hak Kekayaan Intelektual.

# II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Tinjauan Umum Merek

### 1. Pengertian & Jenis Merek

Pasal 1 ayat (1) Undang–Undang 20 Tahun Tentang Merek Dan Indikasi Geografis menyebutkan merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa[5]. Secara khusus, dunia industri mengenal merek sebagai tanda visual yang berfungsi sebagai identitas,

[5] OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights*), Jakarta: Rajagrafindo, 2006, hlm. 345.

tanda pengenal, dan pembeda barang di pasar[6]. Adapun pengertian merek dapat dibagi dalam pengertian lainnya yang, sebagai berikut[7]:

1. *Brand name* (nama merek) yang merupakan bagian dari yang dapat diucapkan misalnya, Pepsodent, BMW, Toyota, dan sebagainya.

2. *Brand mark* (tanda merek) yang merupakan sebagian dari merek yang dapat dikenali namun tidak dapat diucapkan, seperti lambang, desain huruf atau warna khusus. Misalnya: simbol Toyota, gambar tiga berlian Mitsubishi.

3. *Trade mark* (tanda merek dagang) yang merupakan merek atau sebagian dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang istimewa. Tanda dagang ini melindungi penjual dengan hak istimewa untuk menggunakan nama merek (tanda merek).

Merek merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan *feature*, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Merek selalu di identikkan dengan identitas suatu produk yang dihasilkan oleh produsen, yang selanjutnya menjadi aset bagi produsen. Identitas sebuah barang atau jasa juga menjelaskan kualitas suatu barang, hal tersebut juga menandakan barang tersebut memiliki ciri khas tersendiri.

Dalam kehidupan sehari–hari banyak sekali pembajakan terhadap suatu merek. Pembajakan suatu merek seringkali dilakukan dengan kualitas barang yang berbeda, sehingga akan berdampak kepada dua hal yaitu, pertama, akan

[6] Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 203.

[7] Freddy Rangkuti, *The Power of Brand Teknik Mengelola Brand Equity dan Strategi Pengembangan Merek Plus Analisa Kasus dengan SPSS*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 2.

mengganggu stabilitas ekonomi, dan kedua, terkait jaminan perlindungan konsumen terhadap barang tersebut. Dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (2) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Merek hanya mengenal tiga jenis merek, yaitu meliputi Merek Dagang, Merek Jasa, dan Merek Kolektif.

Merek dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa barang, sedangkan merek jasa lebih terkait dengan produk perdagangan berupa jasa. Disamping merek dagang dan merek jasa, juga dikenal adanya merek kolektif. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya[8].

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya[9]. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya[10].

Merek kolektif bisa berasal dari dua atau lebih badan usaha yang bekerja sama untuk memiliki merek yang sama. Merek kolektif bisa juga berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa[11].

---

[8] Iswi Hariyani, *Op.Cit.*, hlm. 87.
[9] *Ibid.*, hlm. 87.
[10] *Ibid.*, hlm. 87.
[11] *Ibid.*, hlm. 88.

## 2. Syarat Sebuah Merek & Fungsi Merek

Suatu merek agar memenuhi tujuannya, serta untuk mendapatkan perlindungan hukum maka perlu didaftarkan. Ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak pada dasarnya memiliki syarat yang hampir sama dengan peraturan yang termuat dalam Undang-Undang Merek[12].

a. Merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur seperti:
   1) Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
   2) Tidak memiliki daya pembeda;
   3) Telah menjadi milik umum;
   4) Merupakan keterangan, atau berkaitan dengan barang, atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

b. Merek harus ditolak apabila:
   1) Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, maksud dari pengertian persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya, yaitu adanya kesan yang sama antara lain, baik mengenai bentuk cara penempatan, atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek yang bersangkutan;

   2) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa;

[12] Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 166-169.

3) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

4) Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis;

5) Merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol atau emblem, dari Negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

6) Merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau Lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

7) Merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi Hak Cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang Hak Cipta tersebut.

Dari Ketentuan pengertian merek serta persyaratan suatu merek agar dapat didaftarkan tersebut, dapat di simpulkan bahwa, sesuatu dapat dikategorikan dan diakui sebagai merek, apabila:

a. Mempunyai fungsi pembeda.
b. Merupakan tanda pada barang dagang atau jasa.
c. Tidak memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
d. Bukan menjadi milik umum.

e. Tidak merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang, atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Merek merupakan tanda pengenal barang dan jasa, sekaligus mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa kepada produsennya, hal itu memberikan jaminan kepribadian (*individuality*) serta repurtasi barang dan jasa tersebut sewaktu diperdagangkan. Jaminan nilai kualitas dari barang dan jasa merupakan pemberian dari merek bersangkutan. Kemudian merek juga memiliki fungsi sebagai sarana promosi dan reklame bagi produsen atau pengusaha–pengusaha dalam memperdagangkan produk barang dan jasa yang bersangkutan.

Selain itu merek berfungsi sebagai dorongan dari pertumbuhan industri dalam perdagangan yang sehat untuk mendapatkan keuntungan para pihak. Dalam lingkup pasar luar negeri, merek seringkali digunakan untuk mempertahankan reputasinya dimata konsumen. Bentuk nyata dari sebuah pengaturan merek sangat penting bagi keseimbangan perkembangan ekonomi jangka Panjang dan sebagai sarana dalam menghadapi mekanisme pasar bebas yang akan dihadapi dalam pasar internasional. Pemakaian merek antara lain memiliki fungsi sebagai berikut[13]:

1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
2. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya;

[13] http://www.dgip.go.id di akses pada tanggal 20 Juni 2021

3. Sebagai jaminan atas mutu barangnya;
4. Menunjukan asal barang/jasa dihasilkan.

Suatu merek yang memiliki reputasi akan mempunyai nilai tinggi dan berharga, terutama bagi merek dagang yang sudah dikenal baik oleh konsumen. Terlepas daripada itu pendaftaran merek sangat diperlukan bagi para pengusaha untuk melindungi hak kekayaan intelektualnya. Dalam perkembangan industri dan merek juga memiliki peranan yang berhubungan dengan berkembangnya usaha industri. Merek digunakan untuk membedakan barang dari hasil produksi suatu perusahaan dengan hasil produksi perusahaan lain yang sejenis.

### 3. Syarat Pendaftaran Merek & Fungsi Pendaftaran

Hak suatu merek lahir karena suatu pendaftaran, bukan karena pemakaian pertama pada merek yang bersangkutan. bila suatu merek tidak didaftarkan maka tidak akan ada hak atas merek tersebut, selain itu juga tidak akan ada perlindungan terhadap merek yang bersangkutan. Jika suatu merek telah didaftrakan dan mendapatkan sertifikat atas merek, maka hak merek yang bersangkutan akan dilindungi dan orang lain tidak dapat memakai merek yang sama, disebut juga hak ekslusif[14]. Suatu merek di berbagai negara memiliki sistem pendaftaran yang berbeda, seperti[15]:

a. Pendaftaran tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu, Menurut sistem ini merek yang dimohon pendaftarannya segera didaftarkan asal syarat–syarat

[14] OK Saidin, *Op.Cit*., hlm. 363.
[15] Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 170.

permohonannya telah terpenuhi, antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan, dan pendaftaran.

b. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu, Negara – negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Jepang menyelenggarakan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum mendaftarkan suatu merek dalam daftar umum kantornya, terlebih dahulu diumumkan dalam *trade journal*/kantor pendaftaran merek untuk jangka waktu tertentu memberikan kesempatan bagi pihak – pihak ketiga mengajukan keberatan. Apabila dalam jangka waktu yang diberikan tidak ada keberatan yang diajukan maka pendaftaran merek dikabulkan.
c. Pendaftaran dengan pengumuman sementara, suatu merek yang ingin didaftarkan terlebih dahulu untuk memberi kesempatan kepada pihak lain mengajukan keberatan-keberatan tentang merek tersebut,
d. Pendaftaran dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek lain terdaftar yang ada persamaannya, pemberitahuan kepada pemohon pendaftaran merek bahwa mereknya mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang sejenis atau orang lain. Walaupun demikian, jika pemohon tetap menghendaki pendaftaran mereknya, maka mereknya itu didaftarkan juga.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat pengaturan syarat pendaftaran merek. Maka pemilik merek harus melengkapi syarat – syarat dari permohonan merek tersebut, sebagai berikut:

1. Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada menteri secara elektronik atau non elektronik dalam Bahasa Indonesia.
2. Dalam permohonan harus mencantumkan:
   a) Tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
   b) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
   c) Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
   d) Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
   e) Nama Negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan
   f) Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
   g) Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label merek dan bukti pembayaran biaya.
   h) Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan perkelas barang dan atau jasa.
   i) Dalam hal merek berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, maka label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut.
   j) Dalam hal merek berupa suara, maka label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
   k) Wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya.
   l) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonan, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Prosedur bagi pemilik merek yang ingin mendaftarkan mereknya adalah dengan cara merek tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu dengan memenuhi syarat-syarat pendaftaran merek. Dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan sebuah merek untuk didaftarkan, setelah itu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (turut Tergugat) akan mengumumkan permohonan tersebut dalam berita resmi merek.

Pengumuman tersebut yang akan berlangsung selama 3 hari, dilakukan dengan menempatkannya dalam berita resmi yang diterbitkan secara berkala, atau dengan menempatkannya pada sarana khusus agar mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat misalnya internet. Selama jangka waktu pengumuman tersebut, setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (turut Tergugat) atas permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan. Keberatan tersebut dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang didaftarkan harus ditolak.

Dalam hal ini pendaftaran merek juga memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya. Pendaftaran suatu merek juga memiliki fungsi sebagai berikut[16]:

1. Alat bukti bagi pemilik yang berhak atas Merek yang didaftarkan;
2. Dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya;

[16] http://www.dgip.go.id di akses pada tanggal 9 April 2021

3. Dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

**4. Penghapusan & Pembatalan Merek**

Penggunaan merek tidak lain untuk memelihara suatu pendaftaran merek dan hak eksklusif yang timbul dari pendaftaran tersebut[17]. Dengan demikian, jika penggunaan merek tidak sesuai sebagaimana tujuan pemberian hak merek oleh Negara, maka atas merek terdaftar bisa diminta penghapusan. Mengenai suatu penghapusan merek terdaftar yang ada di Indonesia sendiri Diatur dalam Bab XII mengenai Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran dari Pasal 72 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Di dalam Undang-Undang Merek ini, penghapusan merek bisa dilakukan oleh pemilik merek, atas prakarsa Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Penghapusan merek atas prakarsa Menteri dilakukan jika:

1. memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
2. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau

[17] Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Ekslusif*, Surabaya: Airlangga University Pres, 2007, hlm. 303.

3. memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri baik Direktorat Jendral maupun Menteri tersebut dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek[18]. Perbedaan atas prakarsa Direktorat Jendral dan Menteri tidak serta merta memiliki perbedaan secara menyeluruh, hanya saja di dalam Undang-Undang Merek mengenai Penghapusan merek terdaftar khususnya penghapusan atas prakarsa Menteri dijelaskan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan penghapusan merek terdaftar.

Penghapusan merek atas prakarsa Menteri, sebelumnya Menteri meminta rekomendasi penghapusan merek terdaftar kepada Komisi Banding Merek, kemudian Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi tersebut kepada Menteri[19]. Berdasarkan Undang-Undang Merek bahwa ketika pemilik merek keberatan atas keputusan penghapusan mereknya maka pemilik merek dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Upaya hukum selanjutnya atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut hanya melalui upaya kasasi ke Mahkamah Agung.

Penghapusan merek terdaftar menurut Pasal 74 Undang-Undang Merek dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga)

---

[18] Ahmad Miru, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 79.

[19] Agung Indiryanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 40.

tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Pemakaian terakhir yang dimaksud merupakan penggunaan merek pada produksi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir terhitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat. Sementara itu, ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penguaan warna yang berbeda.

Dengan penghapusan pendafataran merek terdaftar tersebut maka berakhirlah perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. Disisi lain pembatalan merek merupakan suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari Daftar Umum Merek (DUM) atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek tersebut[20]. Umumnya salah satu pihak percaya dirinya telah dirugikan oleh pendaftaran tersebut, sehingga yang bersangkutan boleh mengajukan petisi untuk pembatalan.

Beberapa yurisdiksi merujuk pembatalan suatu merek berdasarkan gugatan ketidakabsahan merek terdaftar (*invalidity*), kebatalan (*nullity*) atau gugatan pembatalan (*retification/revocation action*). Merek terdaftar masih dapat dibatalkan pendaftarannya, apabila berdasarkan bukti yang cukup merek tersebut didaftar dengan tidak memenuhi alasan absolut, (*absolute grounds*) ataupun alasan relatif (*relative grounds*). Gugatan pembatalan merek terdaftar hanya bisa diajukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Ketentuan jangka waktu ini dikecualikan apabila merek yang bersangkutan

[20] Rahmi Jened, *Op.Cit.*, hlm. 291.

mengandung unsur itikad tidak baik atau bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Beberapa alasan gugatan pembatalan merek, yaitu[21]:

a. Adanya pendaftaran merek yang didasarkan pada itikad buruk.
b. Pendaftaran merek yang seharusnya tidak dapat diterima karena melanggar salah satu atau beberapa alasan absolut tidak diterimanya pendaftaran merek.
c. Pendaftaran merek yang bertentangan dengan salah satu alasan *relative* ditolaknya pendaftaran merek.
d. Pendaftaran merek kolektif tidak digunakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Penggunaan Merek Kolektif (PPMK) (Pasal 50).

Pihak yang berkepentingan sebagai penggugat atau pengajuan petisi dapat mengajukan gugatan atas pembatalan baik karena alasan absolut (*absolute grounds*) ataupun karena alasan relatif (*relative grounds*). Di dalam UU Merek yang lama dan yang baru tidak memiliki perbedaan dalam pengaturan sistem pembatalan merek terdaftar.

Pengertian yang bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah penggunaan tanda pada merek yang dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau golongan masyarakat tertentu. Pengertian bertentangan dengan ketertiban umum yakni adanya iktikad tidak baik. Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat mengajukan kasasi. Isi putusan badan peradilan

[21] *Ibid.*, hlm. 293.

itu segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jendral setelah tanggal putusan diucapkan.

Direktorat Jendral melaksanakan pembatalan merek terdaftar dari Daftar Umum Merek (DUM) dan mengumumkannya ke dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan diterima yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembatalan merek terdaftar itu diberitahukan secara tertulis kepada merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek (DUM), sertifikat merek sudah tidak berlaku lagi dan tidak memiliki perlindungan hukum.

Hak atas merek yang sudah dibatalkan tersebut kembali ke dalam otoritas negara dan menjadi hak yang bebas, demikian pula dengan tanda yang dijadikan suatu merek yang dibatalkan tersebut menjadi tanda yang bebas dan dapat dimintakan pendaftarannya oleh pihak lain sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur perolehan hak dengan melakukan permohonan pendaftaran merek.

## B. Penyelesaian Gugatan Sengketa Pelanggaran Merek

Ketentuan Pasal 83 UU Merek telah menjelaskan mengenai gugatan penyelesaian sengketa merek yakni:

a. Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
   1) Gugatan ganti rugi, dan/atau

2) penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

b. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.

c. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pelanggaran merek yang merupakan pelanggaran hak yang telah tercantum di dalam UU Merek, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai peristiwa perbuatan melawan hukum jika pelanggaran itu menyangkut perjanjian lisensi, di mana para pihak dalam perjanjian itu tidak memenuhi isi perjanjian itu baik seluruhnya atau sebagian, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai gugatan dalam peristiwa wanprestasi.

Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan Tergugat untuk tidak menjual atau memberhentikan produksi barang dan/atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, Hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain melalui gugatan, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan karena adanya pelanggaran

merek adalah dengan memohon penetapan sementara[22]. Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat terjadinya pelanggaran merek dengan dilampirkan bukti kepemilikan merek, bukti adanya petunjuk awal yang kuat terjadinya pelanggaran merek dan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian[23].

Untuk itu pemohon juga harus memberikan jaminan berupa uang tunai dan/atau jaminan bank yang sebanding dengan nilai barang yang akan dikena penetapan sementara. Mengenai tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga, gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada Penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan, selanjutnya Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan dan ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk Majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan, untuk agenda sidang pemeriksaan harus diselesaikan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari setelah

[22] Ahmad Miru, *Op.Cit*, hlm. 105.
[23] Agung Indiryanto dan Irnie Mela Yusnita, *Op.Cit*., hlm. 42.

perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung, dalam hal ini putusan atas gugatan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, selanjutnya isi putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Merek. Dalam hal ini, permohonan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Panitera pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan, panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan kepada pemohon kasasi dengan diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan, pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada Panitera dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan, Panitera wajib menyampaikan memori kasasi kepada termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera, termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada Panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan Panitera wajib

menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh Panitera.

Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu, kemudian sidang pemeriksaan dan putusan permohonan kasasi harus diselesaikan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Majelis Kasasi, putusan atas permohonan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada Panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan, juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

Pasal 89 Undang-Undang Merek menyatakan, terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali. Tetapi di dalam Pasal tersebut tidak menyebutkan mengenai prosedur dan pelaksanannya. Oleh karena itu Pasal 66-77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, secara umum menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali, permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan, permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi.

Tata cara pengajuan, permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan 180 (seratus delapan puluh) hari untuk putusan yang didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (*novum*).

Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan. Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir, permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan menyebutkan sejelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama, apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut.

Setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan peninjauan kembali, maka Panitera berkewajiban untuk selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari memberikan atau

mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon. Tenggang waktu bagi pihak lawan untuk mengajukan jawabannya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan peninjauan kembali. Surat jawaban diserahkan atau dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama dan pada surat jawaban itu oleh Panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diterimanya jawaban tersebut yang salinannya disampaikan atau dikirimkan kepada pihak pemohon untuk diketahui.

Permohonan tersebut lengkap dengan berkas perkara serta biayanya oleh Panitera dikirimkan kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Untuk permohonan peninjauan kembali tidak diadakan surat menyurat antara pemohon dan pihak lain dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang memerintahkan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara dalam Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding mengadakan pemeriksaan tambahan, atau meminta segala keterangan serta pertimbangan dari Pengadilan yang dimaksud.

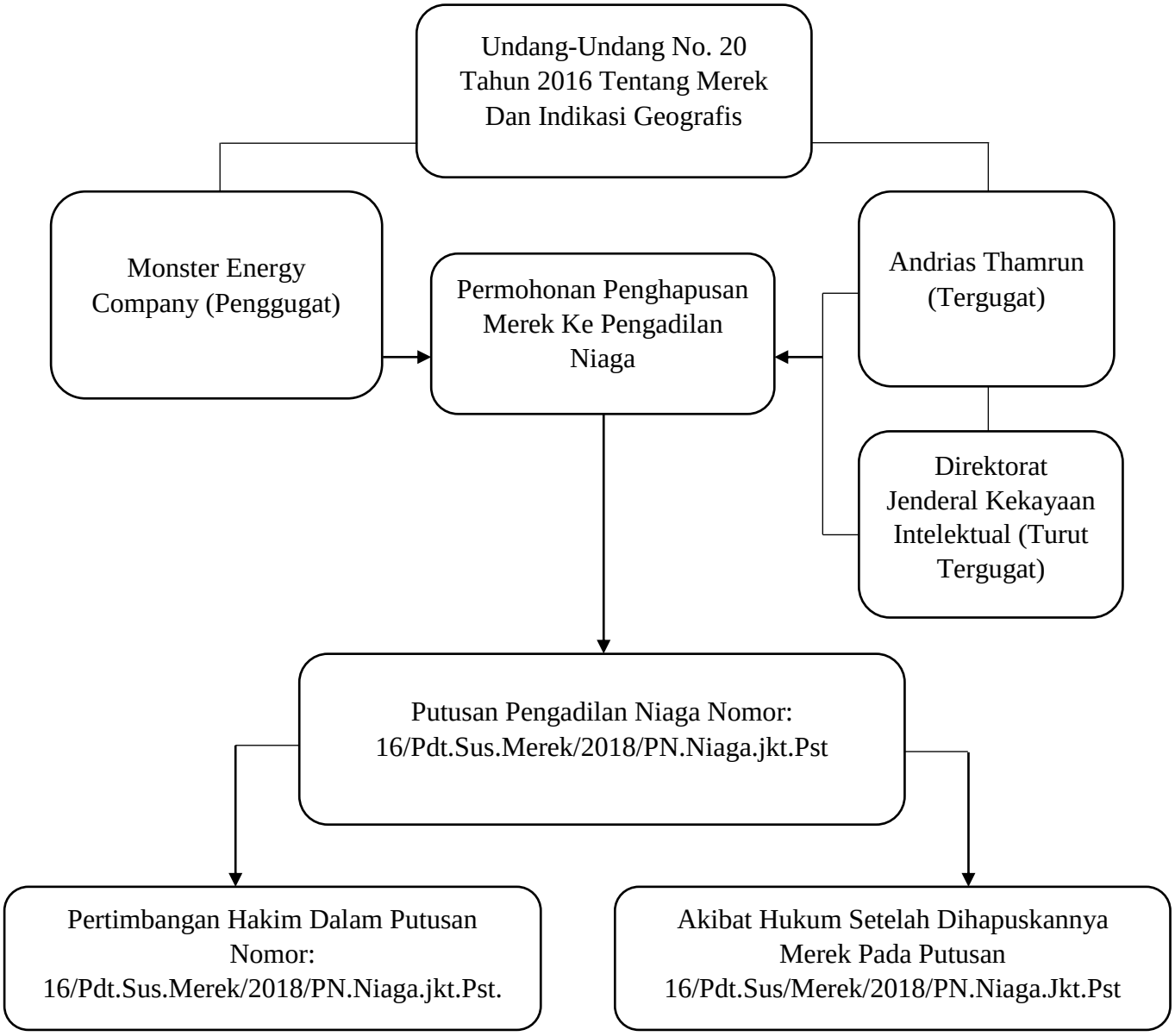
Pengadilan, setelah melaksanakan perintah Mahkamah Agung tersebut segera mengirimkan berita acara pemeriksaan tambahan serta pertimbangan kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dapat meminta keterangan dari Jaksa Agung atau dari pejabat lain yang diserahi tugas penyidikan apabila diperlukan. Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjaun kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjaun kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya.

Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali, dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan. Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan atas permohonan peninjauan kembali kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam Tingkat Pertama dan selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan menyampaikan salinan putusan itu kepada pemohon serta memberitahukan putusan itu kepada pihak lawan dengan memberikan salinannya, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

Suatu pelanggaran merek pun memiliki sanksi pidana yang diatur berdasarkan Pasal 100 UU Merek menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sedangkan pengertian sama pada pokoknya adalah merek yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak tersebut adalah tidak persis sama dengan merek yang telah terdaftar, hanya saja tetap dapat menyesatkan konsumen, terutama dengan konsumen yang tergesa-gesa memilih barang karena antara merek terdaftar dengan merek yang digunakan tanpa hak tersebut memang mirip[24].

[24] Ahmad Miru, *Op.Cit.*, hlm. 114.

## C. Kerangka Berpikir



**Keterangan:**

Merek Monster sejak tahun 1992 yang pertama kali dipasarkan di negara Amerika Serikat. Sejak awal pemasarannya hingga sekarang, produk dengan merek Monster lebih banyak dipasarkan di dalam bentuk produk minuman kaleng. Seiring dengan berjalannya waktu, produk minuman kaleng berenergi dengan merek Monster telah dapat ditemukan di banyak negara. Bahwa merek Monster dikenal secara luas sebagai sponsor kegiatan olahraga dalam skala internasional seperti olahraga *motorcross*, sepeda ekstrim, sepeda gunung, *snowboarding*, balap mobil, *surfing* (berselancar) dan *skate* (papan seluncur). Merek Monster juga menjadi salah satu sponsor utama di dalam olahraga balap motor tahunan di dunia, yaitu Moto GP. Di Indonesia juga terdapat merek Monster milik Andrias Thamrun yang mengantongi sertifikat merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sejak tahun 2010.

Serupa dengan merek dagang dari perusahaan Monster Energy Company, pihak dari Monster Energy Company pun menggugat merek dagang milik Andrias Thamrun dengan alasan penghapusan atas merek terhadap merek terdaftar yang didaftarkan oleh Tergugat kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan putusan Nomor 16/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Denga isi putusan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya. Penelitian ini akan mengkaji dan meneliti proses penyelesaian perkara yang telah dilakukan tersebut. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji dan membahas putusan dalam kasus penghapusan merek terdaftar Monster, tentang lingkup dari

perlindungan merek terdaftar, pemegang hak atas merek Monster, serta sikap pemerintah dan pertimbangan hakim dalam perkara tersebut.

# III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam rangka untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang di dasarkan kepada metode sistematika dan pemikiran tertentu serta dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.

## A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif terapan (*applicated legal case study*) yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan perundang-undangan dan kontrak faktual[25]. Penelitian hukum normatif terapan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi pokok bahasan dan subpokok bahasan, mengidentifikasi ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak ukur terapan yang bersumber dari dan lebih sesuai dengan subpokok bahasan, dan penerapan ketentuan hukum normatif tolak ukur terapan pada peristiwa hukum yang bersangkutan, yang menghasilkan perilaku

[25] Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hlm. 144.

terapan yang sesuai atau tidak sesuai[26]. Untuk itu, penelitian ini mengkaji dan membahas penyelesaian hukum penghapusan merek oleh Monster Energy Company sebagaimana telah diputus dalam putusan Pengadilan Niaga nomor 16/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang didukung dengan kajian peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penghapusan atas merek terdaftar.

## B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat[27]. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atau isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan[28].

Penelitian hukum adalah adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi[29]. Sesuai dengan tipe deskriptif maka tujuan penelitian ini untuk memperoleh pemaparan tentang penyelesaian hukum penghapusan merek terdaftar yang tidak digunakan dalam perdagangan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

---

[26] *Ibid.*, hlm. 102.
[27] *Ibid.*, hlm. 50.
[28] Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum*, Jember: Sinar Grafia, 2014, hlm. 1.
[29] *Ibid.*, hlm. 3

## C. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan analitis (*analitycal approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah hukum yang sedang ditangani[30]. Berdasarkan pendekatan masalah ini akan memperoleh data untuk menjawab permasalahan mengenai penyelesaian hukum penghapusan merek terdaftar oleh Monter Energy Company.

## D. Data dan Sumber Data Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder tersebut terdiri dari[31]:

1. Bahan Hukum Primer
   a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
   b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
   c. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
   d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan

[30] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cetakan ke-11, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 93.

[31] *Ibid.*, hlm. 82.

e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional
f. Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 16/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

2. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum sekunder memberikan tinjauan yang luas tentang pokok persolan dalam mengidentifikasi perundang-undangan, ketentuan-ketentuan dan kasus penting yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Jenis-jenis bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks hukum, kamus hukum, ensiklopedia, jurnal-jurnal hukum.

Tidak semua buku dapat dijadikan bahan hukum sekunder, hanya buku yang berkaitan dengan hukum dan buku teks hukum yang relevan dengan pokok masalah yang sedang ditulis. Dalam melakukan penelitian hukum dibutuhkan sebuah kamus yaitu kamus hukum. Kamus hukum ini berisi mengenai pengertian-pengertian yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas.

3. Bahan hukum tersier

yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus, ensiklopedia, artikel, surat kabar, internet dan tulisan-tulisan ilmiah non hukum yang berkaitan dengan skripsi.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Studi Pustaka, yaitu pengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara melakukan serangkaian kegiatan membaca dan mengutip literatur-literatur serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji isi putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 16/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. mengenai permohonan penghapusan atas merek terdaftar yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

## F. Metode Pengolahan Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif,yaitu menafsirkan data yang berupa bahan-bahan hukum dan bahan-bahan pustaka metode pengolahan data diperoleh melalui pengumpulan data, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data adalah pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan studi putusan sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

2. Penandaan Data (*coding*)

Penandaan data adalah pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

3. Penyusunan/Sistematika Data (*constructing/systematizing*)

Penyusunan/sistematika data (*constructing*) adalah menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

## G. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menafsirkan data yang berupa bahan-bahan hukum dan bahan-bahan pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan pengamatan isi putusan. Hasil penelitian ini disajikan secara sederhana dan sistematis.

# V. PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab IV, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Putusan PN Nomor 16/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. memutuskan merek Monster milik Andrias Thamrun dihapuskan dengan pertimbangan sebagai berikut:
    a. Monster Energy Company sebagai Penggugat memiliki kepentingan terhadap pendaftaran merek Monster miliknya, kepentingan menjaga reputasi dalam kegiatan perdagangan, kepentingan berencana berinvestasi di Indonesia. Maka dari itu Penggugat memiliki kepentingan yang nyata terhadap merek milik Tergugat yang harus di hapuskan dari daftar umum merek.
    b. Merek Monster milik Tergugat terbukti tidak pernah dipergunakan dalam kegiatan perdagangan setelah melalui pembuktian dari Badan Pengawasan Obat Dan Makanan, penelusuran di Lembaga Pengkaji Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, hasil survei pasar dan penelusuran dari hasil internet.
    c. Kepentingan Penggugat terhadap merek milik Tergugat menimbulkan kepentingan yang nyata serta terbuktinya merek milik Tergugat tidak ada

dalam kegiatan perdagangan dengan berlandaskan Pasal 74 ayat (1) menegaskan bahwa merek Monster milik tergugat dinyatakan dihapus dari daftar umum merek dan Tergugat harus membayar biaya perkara.

2. Akibat hukum dari putusan PN Nomor 16/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt. Pst. yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu:
   a. Monster Energy Company sebagai Penggugat dapat kembali menggunakan merek Monster miliknya serta dapat kembali melancarkan kegiatan perdagangannya di Indonesia.
   b. Andrias Thamrus sebagai Tergugat sudah tidak dapat lagi menggunakan merek Monster miliknya dalam kegiatan perdagangan di Indonesia di bawah daftar No.IDM000232502 di kelas 5 serta membayar biaya perkara.
   c. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai turut Tergugat menghapuskan pendaftaran merek Monster milik Tergugat dengan No.IDM000232502 dari Daftar Umum Merek.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab IV, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual meningkatkan kemampuannya dalam pengawasan terhadap merek-merek yang sudah terdaftar untuk meminimalisir pelanggaran merek sehingga tidak ada lagi pendaftaran merek yang melanggar ketentuan Undang-Undang Merek itu sendiri. Hal ini dapat berguna bagi siapa saja yang ingin mendaftarkan

mereknya karena terjamin dalam perlindungan atas mereknya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

2. Sebaiknya pemilik merek yang dirugikan mampu bekerja sama dengan Instansi terkait yang berwenang memberikan perlindungan terhadap mereknya sehingga pemilik merek dapat melancarkan bisnisnya serta mampu memberikan kontribusi terhadap tempat dimana pemilik merek berbisnis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – buku


Djubaedillah, R Dan Muhammad. 2003. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.

Djumhana, Muhammad. 2003. *Hak Milik Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hariyani, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Indiryanto, Agung dan Mela, Irnie Yusnita. 2017. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Jened, Rahmi. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Mahmud Marzuki, Peter. 2011. *Penelitian Hukum*. cetakan ke-11, Jakarta: Kencana.

Miru, Ahmadi. 2005. *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ochtorina Susanti, Dyah. 2014. *Penelitian Hukum*. Jember: Sinar Grafia.

Rangkuti, Freddy. 2002. *The Power of Brand Teknik Mengelola Brand Equity dan Strategi Pengembangan Merek Plus Analisa Kasus dengan SPSS*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Saidin, OK. 2006. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Suryo Utomo, Tomi. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Graha Ilmu.

Subekti. 2008. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.

## B. Perundang – undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional

## C. Jurnal

Putra, Fajar Nurcahya Dwi, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*, Jurnal Ilmu Hukum Januari-Juni 2014: 97-1-8.

## D. Website

**http://www.dgip.go.id**

## E. Dokumen

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 16/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.