



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK
“BODYGUARD” TERHADAP SENGKETA
MEREK TERDAFTAR
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 646 K/PDT.SUS-HKI/2021)**

***LEGAL PROTECTION FOR THE OWNER OF THE
"BODYGUARD" TRADEMARK IN A REGISTERED
TRADEMARK DISPUTE
(AN ANALYSIS OF SUPREME COURT DECISION NO. 646
K/PDT.SUS-HKI/2021)***

SKRIPSI

Oleh:

**AMIRUDIN YAHYA
NIM 210710101208**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK
“BODYGUARD” TERHADAP SENGKETA
MEREK TERDAFTAR
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 646 K/PDT.SUS-HKI/2021)**

***LEGAL PROTECTION FOR THE OWNER OF THE
"BODYGUARD" TRADEMARK IN A REGISTERED
TRADEMARK DISPUTE
(AN ANALYSIS OF SUPREME COURT DECISION NO. 646
K/PDT.SUS-HKI/2021)***

SKRIPSI

Oleh:

**AMIRUDIN YAHYA
NIM 210710101208**

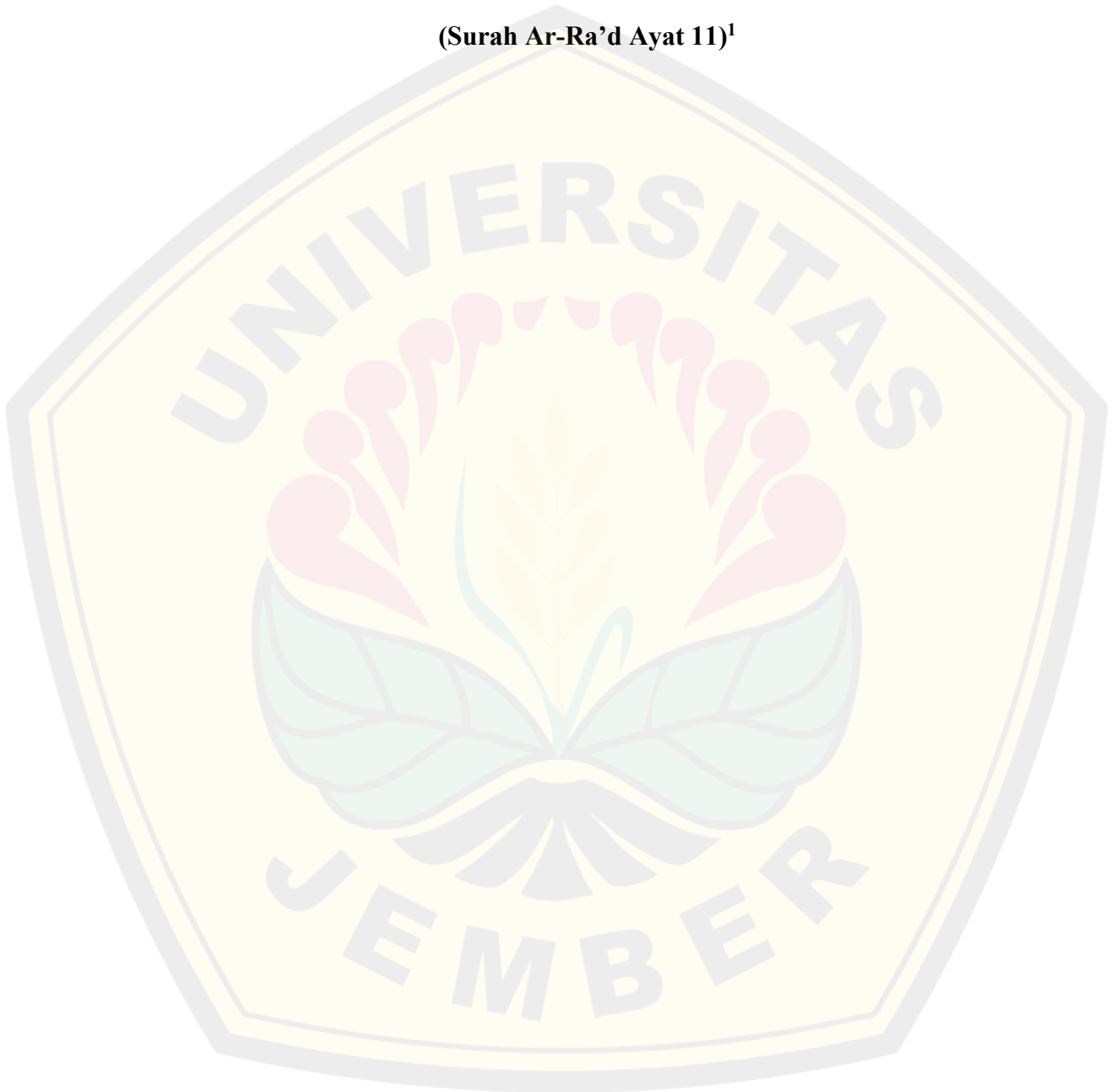
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2026

MOTTO

*"...Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri..."*

(Surah Ar-Ra'd Ayat 11)¹



¹ <https://quran.com/id/guruh-petir/11-20>, Diakses Pada Hari Minggu, 24 Mei 2026.

PERSEMBAHAN

Dengan atas rahmat Allah SWT yang maha kuasa, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang Tua tercinta dan tersayang, Bapak Suyoto dan Ibu Siti Fatimah yang telah membesarkan, menghidupi, mencukupi dengan penuh tanggung jawab dan pengorbanan serta setiap doa yang Bapak dan Ibu panjatkan, sehingga saya dilancarkan dalam setiap urusan dan juga keputusan;
2. Terimakasih kepada guruku dari Taman Kanak-kanak Dharma Wanita, Madarasah Ibtidaiyah Al-Istiqlal, Madarasah Tsanawiyah Negeri 4 Jombang, Madrasah Aliyah Negeri 2 Kediri, dan Bapak/Ibu Dosen yang membagikan ilmu, mendidik saya dan membimbing penulis dengan sangat sabar hingga saat ini;
3. Almameter tercinta Universitas Jember yang senantiasa saya banggakan sebagai tempat menimba ilmu dan pengalaman yang sangat berkesan dalam hidup.

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK “BODYGUARD”
TERHADAP SENGKETA MEREK TERDAFTAR
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 646 K/PDT.SUS-HKI/2021)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum.

Disusun oleh:

AMIRUDIN YAHYA

NIM : 210710101208

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek
“BODYGUARD” Terhadap Sengketa Merek Terdaftar (Analisis Putusan
Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021)” telah disetujui pada :

Hari, Tanggal : 02 Juli 2026

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota



Dr. Nazulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003



Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek “BODYGUARD” Terhadap Sengketa Merek Terdaftar (Analisis Putusan Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021)” karya Amirudin Yahya telah diuji dan disahkan pada:

Hari, Tanggal : 02 Juli 2026

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

Sekretaris,



Emanuel Raja Damaitu, S.H., M.H.
NIP. 198812162022031005

Anggota Penguji I,



Dr. Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji II,



Emi Zularka, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Mengesahkan,
Dekan,



Prof. I Gede Widhiara Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 197802102003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada,

Hari : Kamis
Tanggal : 02
Bulan : Juli
Tahun : 2026

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua

Sekretaris



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001



Emanuel Raja Damaitu.
NIP. 198812162022031005

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II



Dr. Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003



Emi Zulfika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

PERNYATAAN

Saya sebagai Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amirudin Yahya

NIM : 210710101208

Fakultas/Program Studi : Hukum/ S-1 Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek “BODYGUARD” Terhadap Sengketa Merek Terdaftar (Analisis Putusan Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021)”** Merupakan hasil karya sendiri, kecuali apabila disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan untuk memenuhi persetujuan akademik pada Instansi manapun, serta bukan karya tiruan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kekurangan isi sesuai dengan prinsip ilmiah yang dijunjung tinggi. Adapun pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Penulis bersedia menerima sanksi akademik apabila dikemudian hari ditemukan ketidakkonsistenan dengan pernyataan ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan penuh tanggungjawab.

Jember, 02 Juli 2026

Yang menyatakan,



Amirudin Yahya
NIM. 210710101208

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek “BODYGUARD” Terhadap Sengketa Merek Terdaftar (Analisis Putusan Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021)”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Namun, berkat bantuan, dukungan, doa, serta bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan, oleh karenanya pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk membimbing dan memberi arahan dan motivasi agar penulis segera menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi yang telah berusaha meluangkan waktu di tengah kesibukan dalam memberikan bimbingan, arahan dan nasehat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah memberikan kritikan dan masukan terutama dalam hal penulisan dan ketelitian demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Emanuel Raja Damaitu, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi yang telah memberikan kritikan tajam yang membangun serta rekomendasi solusi yang dapat ditempuh sehingga penulis mampu memahami kelemahan dari skripsi ini;
5. Prof. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum. Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I, Dr. Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M. selaku Wakil

Dekan II, Rositas Indrayati, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

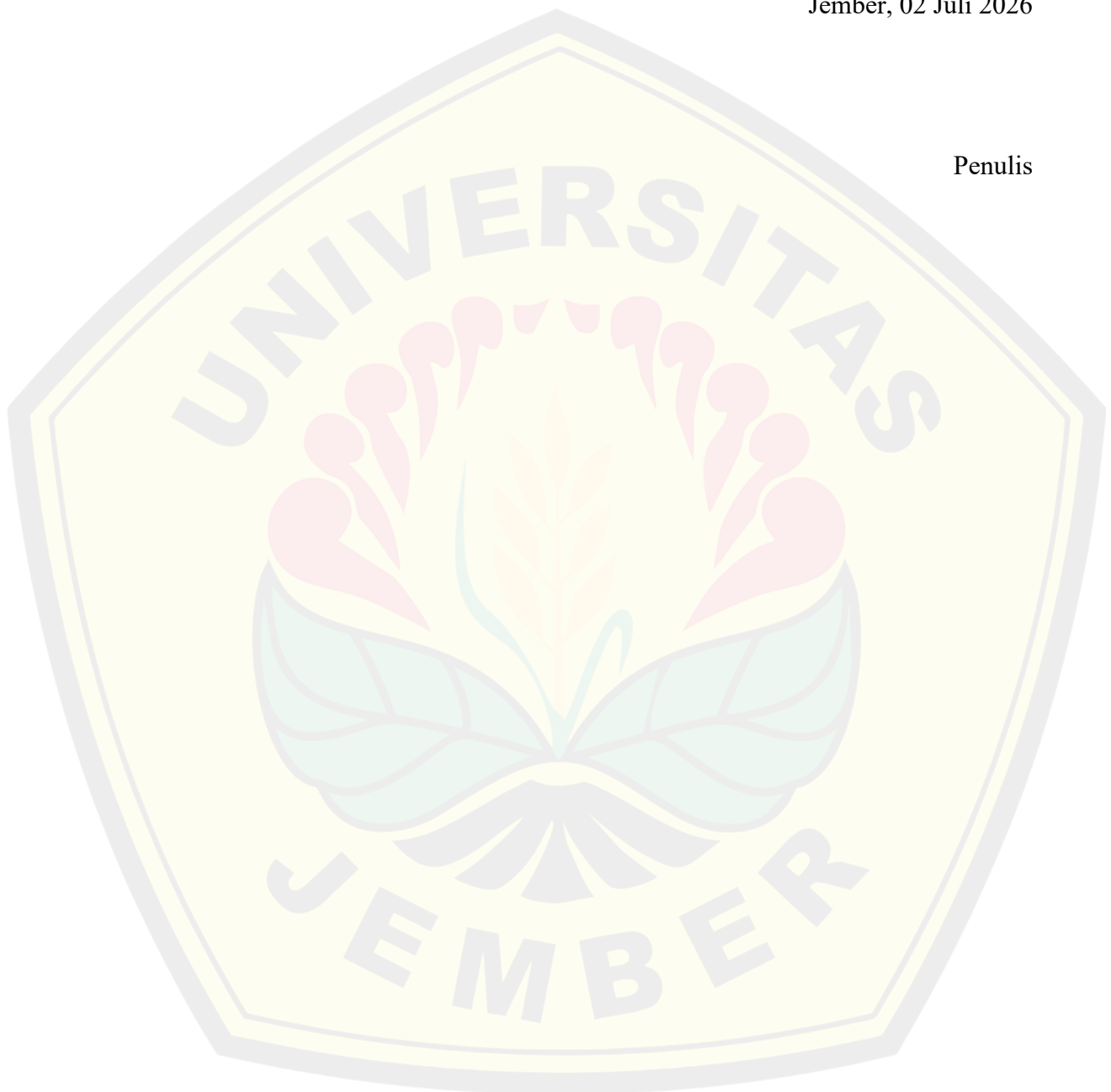
6. Al Khanif, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah diberikan serta telah membantu dalam hal administratif dan teknis selama penulis menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Univeristas Jember;
8. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi, hormati dan banggakan Bapak Suyoto dan Ibu Siti Fatimah yang dengan penuh kasih sayang telah menjadi sosok paling penting dalam hidup penulis, dan menjadi motivasi utama saya dalam melanjutkan perjuangan;
9. Saudari saya satu-satunya, Kholifatul Habibah sebagai seseorang yang menjadi saksi perjalanan hidup penulis, dan memberikan arahan dan petuah dalam setiap cobaan hidup yang penulis alami;
10. Seluruh keluarga besar saya termasuk paman, bibi, keponakan dan lain-lain, yang dengan senang hati membantu dalam berbagai kebutuhan yang dibutuhkan penulis selama ini;
11. Hj. Liliek Istiqomah. S.H., M.H., sebagai sosok orang tua kedua penulis, dan memberikan pembelajaran hidup selama penulis tinggal di Jember;
12. Seluruh jajaran keluarga ndalem, dan ustad di Pondok Pesantren Al-Jauhar yang telah memberikan pengajaran agama dan membentuk diri spiritual penulis;
13. Kepada seluruh teman seperjuangan saya di Fakultas Hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu;
14. Kepada seluruh Pengurus dan teman-teman di Pondok Pesantren Al-Jauhar yang telah memberikan banyak kenangan dan pengalaman;
15. Serta seluruh pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung memberikan dampak positif pada diri Penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa, serta kontribusi

dalam proses penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Jember, 02 Juli 2026

Penulis



RINGKASAN

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek "BODYGUARD" Terhadap Sengketa Merek Terdaftar (Analisis Putusan Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021); Amirudin Yahya; 210710101208; 2025; Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum yang timbul dari sengketa merek terdaftar "BODYGUARD" antara Jefri Yunus selaku Pemohon Kasasi dahulu Penggugat melawan Luasan Ferdinand selaku Termohon Kasasi dahulu Tergugat, serta Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selaku Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat. Jefri Yunus telah menggunakan merek "BODYGUARD" beserta lukisan orang berbadan kekar dalam kegiatan usaha memperdagangkan anti gores *handphone* sejak Maret 2016, namun permohonan pendaftaran merek yang diajukannya pada September 2018 ditolak oleh DJKI karena terhalang oleh merek BODYGUARD milik Luasan Ferdinand yang telah terdaftar dengan Nomor IDM000656529 sejak tanggal penerimaan 27 April 2016. Atas dasar itu Jefri Yunus mengajukan gugatan penghapusan merek ke Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan dalil bahwa Tergugat tidak pernah menggunakan merek tersebut selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: (1) bagaimana kedudukan hukum pihak ketiga dalam penghapusan merek berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016; dan (2) apa *ratio decidendi* hakim tentang dimulainya kewajiban penggunaan merek terdaftar dalam Putusan Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

Sebagai landasan teori dijabarkan beberapa hal di antaranya tentang perlindungan hukum yang meliputi pengertian, bentuk, dan tujuannya. Kemudian tentang hak kekayaan intelektual yang mencakup pengertian, ruang lingkup, dan tujuan perlindungannya. Selanjutnya tentang merek yang meliputi pengertian merek, ruang lingkup merek, hak dan kewajiban pemilik merek terdaftar, serta tinjauan khusus tentang merek non-use dan penghapusan merek terdaftar sebagai landasan pembahasan.

Hasil dan pembahasan dari penelitian skripsi ini terdiri dari dua bagian sesuai rumusan masalah. Pertama, frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 74 ayat (1) UU MIG mengandung kekaburan norma karena undang-undang tidak memberikan definisi maupun penjelasan yang memadai tentang siapa yang dimaksud dengan pihak tersebut. Melalui penafsiran sistematis dan teleologis yang diperkuat oleh yurisprudensi dalam Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2018 dan Putusan Nomor 120/Pdt.Sus/Merek/2022, kriteria pihak ketiga yang berkepentingan dapat dirumuskan berdasarkan tiga unsur kumulatif yaitu bukan merupakan pemilik merek yang digugat, memiliki kepentingan hukum atau ekonomis yang nyata dan langsung terhambat oleh keberadaan merek terdaftar yang tidak digunakan, serta kepentingan tersebut dapat dibuktikan secara faktual paling

tidak melalui penolakan permohonan pendaftaran merek oleh DJKI. Dalam Putusan Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021, Hakim tingkat kasasi telah menerapkan kriteria tersebut secara tepat dengan menyatakan Jefri Yunus sebagai pihak ketiga yang berkepentingan berdasarkan dua dasar, yakni penolakan permohonan pendaftaran mereknya oleh DJKI dan adanya laporan pidana dari Tergugat yang justru mengkonfirmasi keberadaan Penggugat di pasar. Kedua, terdapat konflik *ratio decidendi* antara Hakim tingkat pertama dan Hakim kasasi berkaitan dengan dimulainya kewajiban penggunaan merek terdaftar, yang bersumber dari ketidak konsistenan terminologi antara Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (1) UU MIG. Hakim tingkat pertama menggunakan penafsiran gramatikal dengan menyimpulkan bahwa tiga tahun *non-use* dihitung sejak tanggal terbit sertifikat merek yakni 18 Oktober 2019, sehingga gugatan dinyatakan prematur. Hakim kasasi sebaliknya menggunakan penafsiran sistematis dengan menghubungkan kedua pasal tersebut dan menegaskan bahwa kewajiban penggunaan merek dimulai sejak tanggal penerimaan yakni 27 April 2016, konsisten dengan titik awal perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU MIG dan Pasal 19 Perjanjian TRIPs.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 74 ayat (1) UU MIG adalah pihak yang memenuhi tiga kriteria kumulatif berdasarkan yurisprudensi, dan Hakim kasasi telah tepat mengakui kedudukan Jefri Yunus berdasarkan kriteria tersebut sebagai koreksi atas kekeliruan Pengadilan Hakim tingkat pertama. Selain itu, *ratio decidendi* MA yang menyatakan kewajiban penggunaan merek dimulai sejak tanggal penerimaan lebih koheren secara sistematis dengan UU MIG dibandingkan pendekatan Hakim tingkat pertama, meskipun menyisakan kelemahan struktural karena redaksi Pasal 74 ayat (1) belum diperbaiki secara legislatif. Adapun saran yang dapat diberikan kepada Instansi yang berwenang dalam merubah isi Undang-undang untuk merevisi Pasal 74 ayat (1) UU MIG dengan mengganti frasa "sejak tanggal pendaftaran" menjadi "sejak tanggal penerimaan" serta menambahkan penjelasan normatif tentang kriteria pihak ketiga yang berkepentingan, Mahkamah Agung untuk menerbitkan pedoman teknis bagi Hakim tingkat pertama dalam menilai *legal standing* pada perkara penghapusan merek *non-use*. Dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mempercepat dan meningkatkan transparansi proses administratif pendaftaran.

SUMMARY

Legal Protection for the Owner of the "BODYGUARD" Trademark in a Registered Trademark Dispute (Analysis of Supreme Court Decision Number 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021); Amirudin Yahya; 210710101208; 2025; Department of Legal Studies, Civil Law Concentration, Faculty of Law, University of Jember.

This thesis is motivated by legal issues arising from a registered trademark dispute concerning the "BODYGUARD" mark between Jefri Yunus as the Petitioner for Cassation, previously the Plaintiff, against Luasan Ferdinand as the Respondent for Cassation, previously the Defendant, and the Government of the Republic of Indonesia c.q. the Ministry of Law and Human Rights c.q. the Directorate General of Intellectual Property as the Co-Respondent for Cassation, previously the Co-Defendant. Jefri Yunus had used the "BODYGUARD" trademark accompanied by an image of a muscular man in his business activities involving the sale of smartphone screen protectors since March 2016. However, his trademark application submitted in September 2018 was rejected by the Directorate General of Intellectual Property due to a conflicting registered trademark "BODYGUARD" owned by Luasan Ferdinand under Registration Number IDM000656529 with a filing date of 27 April 2016.

Based on this situation, Jefri Yunus filed an application for trademark cancellation before the Commercial Court under Article 74 paragraph (1) of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, arguing that the Defendant had never used the trademark for three consecutive years from the date of registration. The research problems in this thesis are: (1) the legal status of third parties in trademark cancellation under Article 74 paragraph (1) of Law Number 20 of 2016; and (2) the ratio decidendi of the judges regarding the commencement of the obligation to use a registered trademark in Decision Number 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021. The research method used is normative juridical research with statutory, case, and conceptual approaches.

The theoretical framework elaborates several concepts, including legal protection, covering its definition, forms, and objectives. It also discusses intellectual property rights, including their definition, scope, and purpose of protection. Furthermore, it examines trademarks, including the definition of trademarks, their scope, rights and obligations of trademark owners, as well as a specific review of trademark non-use and the cancellation of registered trademarks as the conceptual basis of the analysis.

The results and discussion are divided into two parts in accordance with the research questions. First, the phrase "interested third party" in Article 74 paragraph (1) of the Trademark Law contains normative ambiguity because the statute does not provide a clear definition or sufficient clarification regarding the intended subject. Through systematic and teleological interpretation supported by jurisprudence in Decision Number 30/Pdt.Sus-Merek/2018 and Decision Number 120/Pdt.Sus-Merek/2022, the criteria of an interested third party can be formulated into three cumulative elements: (1) not being the owner of the disputed trademark;

(2) having a real and direct legal or economic interest hindered by the existence of a non-used registered trademark; and (3) such interest must be factually proven, at least through the rejection of a trademark application by the Directorate General of Intellectual Property. In Decision Number 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021, the Supreme Court correctly applied these criteria by recognizing Jefri Yunus as an interested third party based on two grounds, namely the rejection of his trademark application by the Directorate General of Intellectual Property and a criminal complaint filed by the Defendant which indirectly confirmed the Plaintiff's market presence.

Second, there is a conflict of ratio decidendi between the first instance court and the Supreme Court regarding the commencement of the obligation to use a registered trademark. This inconsistency stems from terminological ambiguity between Article 35 paragraph (1) and Article 74 paragraph (1) of the Trademark Law. The first instance court adopted a grammatical interpretation and concluded that the three-year non-use period should be calculated from the issuance date of the trademark certificate, namely 18 October 2019, thereby declaring the claim premature. In contrast, the Supreme Court applied a systematic interpretation by linking both provisions and affirming that the obligation to use a trademark commences from the filing date, namely 27 April 2016, consistent with the starting point of legal protection under Article 35 paragraph (1) of the Trademark Law and Article 19 of the TRIPS Agreement.

The conclusion of this thesis is that the "interested third party" under Article 74 paragraph (1) of the Trademark Law must meet three cumulative criteria established through jurisprudence, and the Supreme Court correctly recognized Jefri Yunus as fulfilling these criteria, thereby correcting the reasoning of the first instance court. Furthermore, the Supreme Court's ratio decidendi that the obligation to use a trademark begins from the filing date is more systemically coherent with the Trademark Law compared to the interpretation of the first instance court, although it still reflects a structural weakness due to the absence of legislative revision of Article 74 paragraph (1). The recommendations of this study are addressed to the competent legislative authority to amend Article 74 paragraph (1) of the Trademark Law by replacing the phrase "from the date of registration" with "from the filing date" and to include an explicit normative clarification regarding the criteria of an interested third party. The Supreme Court is also advised to issue technical guidelines for first instance judges in assessing legal standing in non-use trademark cancellation cases. Finally, the Directorate General of Intellectual Property is encouraged to improve the efficiency and transparency of the trademark registration process.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
PERSYARATAN GELAR	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
PERNYATAAN.....	viii
PRAKATA	ix
RINGKASAN	xii
SUMMARY	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	21
1.1 Latar Belakang	21
1.2 Rumusan Masalah	25
1.3 Tujuan Penelitian.....	26
1.3.1 Tujuan Umum.....	26
1.3.2 Tujuan Khusus	26
1.4 Manfaat Penelitian.....	26
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	26
1.4.2 Manfaat Praktis	27
1.5.2 Pendekatan Masalah	28
1.6 Sumber Bahan Hukum	29
1.6.1 Bahan Hukum Primer	29
1.6.2 Bahan Hukum Sekunder	29
1.6.3 Bahan Non-Hukum	30
1.7 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	30

1.8 Analisis Bahan Hukum.....	30
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	32
2.1 Perlindungan Hukum.....	32
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	32
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum.....	33
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum.....	34
2.2 Hak Kekayaan Intelektual	35
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	35
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	37
2.2.3 Tujuan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.....	39
2.3 Merek.....	41
2.3.1 Pengertian Merek.....	41
2.3.2 Ruang Lingkup Merek.....	43
2.3.3 Hak dan Kewajiban Pemilik Merek.....	46
2.3.4 Merek Bodyguard	50
BAB 3. HASIL DAN PEMBAHASAN	53
3.1 Kekaburan Norma Tentang Pihak Ketiga Yang Berkepentingan.....	53
3.1.1 Pengaturan Merek <i>Non use</i> Dalam Hukum Positif Di Indonesia	53
3.1.2 Penafsiran Kedudukan Pihak Ketiga Melalui Putusan dan Yurisprudensi	57
3.1.3 Analisis Kedudukan Hukum Jefri Yunus sebagai Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Putusan Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021	64
3.2 <i>Ratio Decidendi</i> Hakim tentang Dimulainya Kewajiban Penggunaan Merek Terdaftar dalam Putusan Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021	70
3.2.1 Tegangan Normatif dalam UU MIG dan Konflik <i>Ratio Decidendi</i> antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung	70
3.2.2 <i>Ratio Decidendi</i> Pengadilan Niaga Pada Tingkat Pertama.....	71
3.2.3 Implikasi <i>Ratio Decidendi</i> Mahkamah Agung terhadap Kepastian Hukum	73
BAB 4. PENUTUP.....	77
4.1 Kesimpulan.....	77
4.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80

LAMPIRAN.....	85
----------------------	-----------



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Merk milik penggugat	51
Gambar 3. 2 Merek milik Tergugat.....	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Capture Merek Bodyguard.....	85
Lampiran 2. Putusan Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021.....	86
Lampiran 3. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	96



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual, yang selanjutnya disebut HKI menjadi aspek penting dalam mempengaruhi perekonomian suatu negara, dimana dalam memfasilitasi pelaku usaha dalam menciptakan produk yang berdaya saing tinggi, tentu diperlukan lingkungan bisnis yang adil dan kompetitif. Salah satu tanggung jawab yang perlu diambil oleh pemerintah adalah memastikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual berjalan dengan baik. HKI sendiri merupakan hak yang bersifat *immaterial* atau benda yang tidak berwujud, karena berasal dari ide, imajinasi atau pikiran manusia.² Dalam HKI sendiri terdapat pembagian berdasarkan karakteristik dan kegunaannya, menjadi kekayaan intelektual yang memiliki bagian penting dalam menciptakan persaingan pasar yang adil dan kompetitif adalah merek.

Merek umumnya bukan saja digunakan sebagai nama atau tanda saja, tetapi memiliki berperan penting dalam memperkuat citra dan identitas suatu usaha, karena merek menjadi penanda yang khas agar menjadi pembeda produk atau jasa sebuah bisnis dari merek lain.³ Pengertian merek dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang selanjutnya disebut UU MIG merupakan “tanda yang dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari beberapa unsur tersebut yang dapat ditampilkan secara grafis, termasuk kedalam dalam bentuk dua atau tiga dimensi, suara, bahkan hologram. Merek pada dasarnya berfungsi sebagai pembeda antara satu produk dengan produk lainnya sekaligus menjadi indikator kualitas suatu produk.” Selain itu, merek juga berperan sebagai identitas yang membantu

² Dian Latifiani, Alya Fatimah Azzahra, Oktora Tri Wanida, *Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merek Perusahaan*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 31, No. 1, 2022, h. 67.

³ Rizqiyah Aini Rahmawati, dkk. *Analisis Perlindungan Hak Merek dan Peran Merek Untuk Membangun Citra Bisnis pada Suatu Usaha*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 7, 2024, h. 2.

konsumen dalam mengenali produk sehingga memudahkan mereka dalam menentukan pilihan.⁴

Sebagai penunjang atas produk yang dibuat oleh pelaku usaha merek, berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 3 (tiga), diantaranya merek dagang, merek jasa dan merek kolektif. Dalam penelitian ini yang menjadi objek sengketa adalah merek dagang, dimana pengertian dari merek dagang merupakan sebuah tanda (kata, frasa, simbol, desain, atau berupa kombinasi dari semuanya) yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan produk atau jasa suatu perusahaan dari produk atau jasa pesaing. Merek dagang sebagai bentuk kekayaan intelektual, didampingi hak eksklusif terhadap pemiliknya merek sehingga dapat menggunakan dan mendaftarkannya, serta membantu konsumen mengenali sumber produk.

Pemanfaatan merek juga pada umumnya dapat digunakan sebagai alat promosi sehingga mereka dapat mempromosikan hasil produknya dengan menyebut mereknya sebagai jaminan terhadap mutu barangnya menunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan.⁵ Merek digunakan dalam dunia perdagangan dan periklanan dikarenakan masyarakat umum biasanya menghubungkan suatu bayangan atau kesan, mutu dan martabat barang atau jasa dengan merek tertentu.⁶ Selain itu, merek juga dapat menjadi alat promosi dan sarana membangun kepercayaan konsumen, sehingga memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Disisi lain, Perlindungan Merek menjadi salah satu bentuk kepastian hukum yang diperlukan oleh seorang investor, baik dalam ataupun luar negeri,⁷ sehingga setiap produk yang mereka kembangkan dapat digunakan dengan terus menerus dan dapat menciptakan reputasi di mata konsumen sepadan dengan yang diharapkan.

Peraturan perundang-undangan yang secara khusus memuat pengaturan berkaitan dengan merek adalah UU MIG. Dalam undang-undang tersebut, pemilik merek diberikan hak eksklusif dalam menggunakan tanda tertentu tersebut dalam

⁴ Sulastrisatino, Yuliana Yuli, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware versus Tullipware)*, Jurnal Yuridis, Vol. 5, No. 1, 2020, h. 162.

⁵ Dian Novita, *Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pemegang Hak Merek Suatu Intelektual*, Jurnal jendela hukum, Vol. 7, No. 1, 2020, h. 35.

⁶ Novi Irawati, Budi Susanto, *Pelanggaran Hak Atas Merek Dan Upaya Penyelesaiannya (Studi Putusan. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby)*, Notarius, Vol. 17, No. 3, 2024, h. 2023.

⁷ Dian Novita, *op.cit*, h. 36

kegiatan perdagangan, dengan tujuan membentuk identitas yang mudah dikenali serta menjaga reputasi produk atau jasa tersebut.⁸ Hak ini memungkinkan pemilik dari merek terdaftar untuk mencegah pihak lain menggunakan merek yang sama atau mirip tanpa persetujuannya, yang dapat menimbulkan kebingungan di pasar atau merusak reputasi merek tersebut. Perlindungan merek yang telah terdaftar diberikan untuk jangka waktu tertentu, yakni 10 tahun sejak pendaftaran, dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun merek yang terdaftar memiliki jaminan kepastian hukum bagi pemegangnya bukan berarti hak atas merek bersifat mutlak, masih ada celah untuk merek terdaftar tersebut dihapus dari Daftar Umum Merek.⁹

UU MIG mengatur berbagai ketentuan mengenai alasan yang dapat menyebabkan penghapusan merek dari Daftar Umum Merek, serta pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan penghapusan maupun mengajukan gugatan atas merek yang telah terdaftar. terdapat 3 (tiga) pihak yang berhak mengajukan gugatan penghapusan merek diantaranya pemilik merek itu sendiri, atas prakarsa menteri dan atas gugatan pihak ketiga. Gugatan oleh pihak ketiga tersebut dapat diajukan ketika pemilik merek terdaftar tidak menggunakan merek terdaftar dalam jangka waktu sepanjang 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, sebagaimana ketentuan dalam pasal 74 ayat 1 UU MIG. Merek yang tidak digunakan melewati batas waktu tersebutlah yang dikatakan sebagai merek *non use* dalam istilah Internasional. Padahal kewajiban pemilik merek termasuk menggunakan mereknya miliknya yang terdaftar atau sesuai dalam sertifikat merek terdaftar.¹⁰ Kaitannya dengan gugatan penghapusan terhadap Merek *non use*, salah satu kasus yang telah terjadi dan telah melalui proses pengadilan yaitu Putusan Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

⁸ David Edyson, Dikjaya, Muhammad Rafi, *Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 1, 2024, h. 933.

⁹ Tavinayati, Zakiyah, *Merek Terdaftar Yang Tidak digunakan Selama Tiga Tahun dalam Dunia Perdagangan*, Vol. 9, No. 1, 2024, h. 2016.

¹⁰ Oktaviana Nusantara, Emilda Kusparningrum, Febri Noor Hediati, Analisa Hukum terhadap Penggunaan Merek yang Tidak Sesuai dengan Sertifikat Terdaftar (Studi Mengenai Merek Ms Glow/ForCantik Skincare), *Officium Notarium*, Vol. 3, No. 2, 2023, h. 121.

Perkara tersebut terjadi antara Jefri Yunus (Pemohon Kasasi/Penggugat) melawan Luasan Ferdinand (Termohon Kasasi sebelumnya Tergugat) dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum (Kemenkum) RI Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Cq. Direktorat Merek (Turut Termohon Kasasi sebelumnya Turut Tergugat). Dalam perkara tersebut Penggugat menyatakan sejak awal bulan Maret 2016 sampai setidaknya September 2018, telah menjalankan kegiatan usaha dengan memperdagangkan/menjual barang berupa anti gores handphone dengan merek “BODYGUARD”+ Lukisan/Logo orang berbadan kekar atau berotot. Yang memang Penggugat melalui jasa profesional Sdr. Yohanes Salim untuk membuat desain dari Merek Dagang Penggugat yang terinspirasi dari hobi penggugat yaitu fitness. Yang kemudian pada 4 Februari 2016 Penggugat menggunakan jasa profesional Fdr. Soeharta Sanjaya. Kemudian pada awal September 2018, penggugat menanyakan progres dari permohonan pendaftaran merek tersebut, yang mana berdasarkan keterangan dari Fdr. Soeharta Sanjaya yang menyatakan bahwasanya pendaftaran atas Merek Dagang Penggugat belum bahkan tidak didaftarkan dan telah terdaftar tertanggal 27 April 2016, Kelas 9, atas nama LUASAN FERDINAN dengan Nomor Pendaftaran IDM000656529. Menanggapi informasi tersebut, Penggugat kemudian dengan itikad baik menghentikan sementara kegiatan memperdagangkan/menjual produk dagangannya tersebut. Tetapi juga meminta Sdr. Soeharta Sanjaya untuk bergegas melakukan Permohonan Pendaftaran atas Merek Dagang Penggugat ke DJKI dengan Nomor Permohonan D002018042791.

Permohonan pendaftaran tersebut kemudian ditolak oleh DJKI pada tanggal 09 April 2020 dengan alasan bahwa Merek yang Penggugat ajukan memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek lain yang terlebih dahulu dimohonkan atas barang sejenis. Dikarenakan merasa bahwa terdapat itikad tidak baik dari Tergugat dalam mengganggu dan merugikan kegiatan usaha Penggugat. Penggugat kemudian mengajukan Gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 September 2020 yang mana dalam surat Gugatannya menyatakan juga bahwa berdasarkan informasi yang Penggugat ketahui. Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai pemilik dengan

memperdagangkan/menjual produk yang berasal dari merek terdaftar miliknya tersebut selama 3 tahun berturut-turut atau lebih sejak tanggal pendaftaran (*in casu* tanggal 27 April 2016) dimana Penggugat yang merasa dirinya merupakan pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengugat sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU MIG memberikan upaya hukum bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap merek terdaftar yang tidak dipergunakan selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau penggunaan terakhir, yaitu dengan mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar ke Pengadilan Niaga.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini akan membahas dua rumusan masalah yang keduanya berkaitan dengan ketentuan gugatan penghapusan merek yang bersumber dari Pasal 74 Ayat (1) UU MIG, dimana rumusan masalah pertama akan membahas ketentuan dari subjek penggugat pembatalan merek, yang akan menjawab bagaimana kedudukan hukum pihak ketiga dalam penghapusan merek berdasarkan Pasal 74 ayat (1), dan rumusan masalah yang kedua akan membahas syarat objek gugatan penghapusan merek, dan akan mengkaji perbedaan *ratio decidendi* Hakim tentang dimulainya kewajiban penggunaan merek terdaftar dalam putusan sengketa merek Bodyguard. Dan akan dituangkan kedalam skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek “BODYGUARD” Terhadap Sengketa Merek Terdaftar (Analisis Putusan Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum pihak ketiga dalam penghapusan merek berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016?
2. Bagaimana penerapan ketentuan penghapusan merek berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam Putusan Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, yang kemudian dijabarkan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.;
2. Sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan ke dalam praktik di lingkungan masyarakat.;
3. Untuk memberikan kontribusi berupa pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, almamater, serta pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana kedudukan hukum pihak ketiga dalam penghapusan merek berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan ketentuan penghapusan merek berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam Putusan Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi dua manfaat yaitu teoritis dan praktis yang akan diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keperdataan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan skripsi ini adalah untuk mengjaki penerapan hukum pemegang hak atas merek terdaftar terhadap sengketa kepemilikan hak atas merek melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021 serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki Penelitian hukum adalah “suatu kegiatan *know how*, bukan sekedar *know about*. Sebagai kegiatan *know how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.”¹¹ Dengan demikian, penelitian hukum mensyaratkan adanya keterkaitan yang jelas antara prosedur atau metode penelitian dengan hasil yang diperoleh. Sejalan dengan pendapat tersebut, penulisan ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan untuk mengembangkan ilmu hukum.

Tipe penelitian yang digunakan disini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan “penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”¹² Dalam arti bahwa penelitian ini dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Seluruh bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dianalisis, dan ditarik kesimpulan terkait permasalahan yang diteliti. Tipe penelitian ini digunakan dengan pertimbangan bahwa peneliti ingin mengkaji berbagai hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemilik merek BODYGUARD Terhadap Sengketa Merek Terdaftar (Analisis Putusan Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021).

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 60.

¹² *Ibid*, h. 35.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian hukum dapat memberikan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹³ Berkaitan dengan penggunaan jenis penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini, maka pendekatan yang akan digunakan oleh penulis disini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan sendiri merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan dengan berfokus kepada analisis terhadap seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti disini seperti UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan Kasus merupakan sebuah pendekatan yang dengan menelaah kasus-kasus hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan, dan memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), dimana dalam penelitian ini menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021). Penelitian ini akan melihat norma dan kaidah hukum yang diterapkan dalam praktik, serta menganalisis *ratio decidendi* (alasan hukum) yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan.

3. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual digunakan ketika peneliti tidak bertumpu pada aturan hukum yang sudah ada. Hal ini dilakukan karena belum terdapat atau tidak ditemukan ketentuan hukum yang mengatur permasalahan yang sedang dikaji. Pendekatan ini bersumber dari pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dan dalam penelitian dimanfaatkan untuk memberikan gagasan maupun argumentasi yang mendukung dalam menganalisis isu hukum, khususnya pada rumusan masalah yang dibahas.

¹³ *Ibid*, h. 93.

Dengan mempelajari berbagai pandangan dan doktrin tersebut, penelitian ini dijadikan dasar dalam membangun argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁴

1.6 Sumber Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder atau studi kepustakaan berupa bahan hukum dalam penelitian yang diambil melalui studi kepustakaan, dimana Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengumpulan data dari buku-buku, dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan serta perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan tersier :

1.6.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer Menurut Peter Mahmud Marzuki, “bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* dimana artinya mempunyai otoritas, dalam hal ini bahan hukum primer terdiri Peraturan Perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan putusan-putusan haki.”¹⁵ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
3. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst;
4. Putusan Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021;
5. TRIPS Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights).

1.6.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan merupakan bahan yang “berbentuk dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan

¹⁴ *Ibid*, h. 137.

¹⁵ *Ibid*, h. 137.

dokumen-dokumen resmi.”¹⁶ Bahan hukum sekunder di antaranya buku-buku, artikel, jurnal sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji.

1.6.3 Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum adalah sumber yang digunakan untuk memberikan arahan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum yang dimanfaatkan untuk memperjelas istilah serta konsep yang digunakan dalam penelitian hukum.

1.7 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini erat kaitannya dengan pendekatan yang digunakan, di mana dengan penggunaan pendekatan *statute approach*, dengan bahan hukum primer yang pertama kali harus dikumpulkan adalah peraturan perundang-undangan tentang isu yang hendak dipecahkan. Perundang-undangan yang dimaksud meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*.¹⁷ Selain itu, dalam penggunaan Pendekatan *case approach* maka peneliti juga harus mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi.¹⁸

1.8 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan sebuah metode yang digunakan dalam penulisan dalam menemukan jawaban dari rumusan masalah yang dibahas. Dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh, maka penulis perlu melakukan beberapa langkah dalam penelitian hukum agar menemukan hasil yang memenuhi untuk menjawab masalah yang dibahas, Peter Mahmud Marzuki menyatakan terdapat Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh penulis dalam penelitian hukum, yaitu:¹⁹

¹⁶ *Ibid*, h. 68.

¹⁷ *Ibid*, h. 237.

¹⁸ *Ibid*, h. 238.

¹⁹ *Ibid*, h. 213.

1. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan hukum serta bahan non hukum yang dipandang memiliki relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, penulis melakukan kajian terhadap isu hukum yang telah dirumuskan untuk kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan sebelumnya. Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari ketentuan yang bersifat umum menuju hal-hal yang lebih khusus.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan atau dalam bahasa Inggris disebut *protection*. Sedangkan dalam KBBI merujuk pada hal atau perbuatan yang melindungi.²⁰ Secara umum dapat disimpulkan bahwa kata perlindungan dapat diartikan sebagai segala bentuk upaya, tindakan, atau langkah yang dilakukan untuk menjaga, memelihara, atau melindungi seseorang, kelompok, hak, atau kepentingan tertentu dari ancaman, bahaya, kerugian, atau gangguan yang dapat merusak, menghambat, atau merugikan.

Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris disebut *law* atau *legal*. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah.²¹ Sedangkan menurut R. Soeroso “hukum merupakan sebuah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.”²²

Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan dalam melindungi hak yang dimiliki oleh subjek hukum, dari suatu gangguan dengan peraturan yang bersifat memaksa, dan dibuat oleh pihak yang berwenang. Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap keadilan, keamanan, dan perlakuan yang setara di bawah hukum.²³ Atau dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk implementasi dari hukum itu sendiri, dimana dalam perlindungan hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap masyarakat sehingga mereka dapat menikmati hak-hak yang

²⁰ <https://kbbi.web.id/perlindungan>. Diakses Pada Hari Kamis, 25 Juni 2025.

²¹ <https://kbbi.web.id/hukum>. Diakses Pada Hari Kamis, 25 Juni 2025.

²² Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: Ideas Community, 2017), h. 5.

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 2.

seharusnya mereka peroleh, dengan mekanisme yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum muncul dari suatu hubungan antara pemerintah dengan rakyat sehingga munculah konsep perlindungan hukum bagi rakyat. Bentuk dari Perlindungan tersebut dapat diberikan oleh negara terhadap seluruh subyek hukum, yang dapat berupa instrumen tertulis dan tidak tertulis. Teori Perlindungan hukum menurut Mochamad Isnaeni adalah “teori perlindungan hukum secara perdata, Mochamad Isnaeni berpendapat bahwa berdasarkan sumbernya perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua jenis.²⁴

1. Perlindungan Hukum Internal

Perlindungan hukum internal adalah perlindungan yang terbentuk melalui perjanjian yang disepakati oleh para pihak yang terlibat. Dalam perjanjian tersebut, para pihak merumuskan sendiri klausul atau isi yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi masing-masing pihak. Perjanjian ini dibuat agar kepentingan seluruh pihak dapat terakomodasi berdasarkan kesepakatan bersama. Perlindungan hukum melalui mekanisme ini dapat terwujud apabila para pihak memiliki kedudukan yang setara sehingga hubungan yang terbentuk bersifat seimbang.

2. Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan hukum eksternal adalah perlindungan yang diberikan oleh pihak berwenang melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi kepentingan pihak yang lebih lemah. Pada hakikatnya, peraturan tersebut dibuat untuk mewujudkan keseimbangan dan bersifat proporsional tanpa adanya diskriminasi. Perlindungan hukum eksternal ini berfungsi untuk mencegah terjadinya ketidakadilan, tindakan sewenang-wenang terhadap pihak lain, serta kerugian yang dapat dialami oleh pihak yang lemah.

²⁴ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*.(Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016), h. 39-42.

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.” Dalam hal ini, lembaga legislatif memiliki tanggung jawab untuk membentuk produk hukum sebagai jaminan perlindungan hukum sekaligus wadah penyaluran aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Konsep perlindungan hukum di Indonesia juga tidak terlepas dari perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian dari penerapan negara hukum. Hal ini sesuai dengan penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memastikan bahwa penerapan hukum dalam negara dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, serta menjadi sebuah mekanisme penyelesaian ketika terdapat pihak yang merupakan subjek hukum merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lain. Yang mana pada dasarnya perlindungan hukum merupakan bentuk tanggung jawab yang diberikan untuk mencegah dan menyelesaikan pelanggaran atas aturan hukum.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, untuk itu hukum memang harus dilaksanakan dan dijalankan.²⁵ Peraturan-peraturan hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa terhadap masyarakat untuk patuh dan menaatinya, hal tersebut yang menciptakan keseimbangan dalam tiap hubungan dalam lingkungan masyarakat.²⁶ Karena setiap orang memiliki kepentingan kemauan tersendiri pengadaan hukum tersebut tidak lain bertujuan untuk mencegah setiap orang berbuat sesukanya dan menciptakan sebuah keteraturan dalam lingkungan terkait. Untuk menciptakan keadilan dalam sistem hukum positif di Indonesia, keadilan harus dibangun melalui cita hukum (*Rechtidee*) di dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Dalam memberikan perlindungan hukum penegakkan hukum harus memenuhi 4 unsur, Ishaq, menyatakan bahwa:²⁷

²⁵ Eman Ramelan, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli Satuan Rumah Susun Rumah Susun/Strata Title/ Apartemen*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2014), h.. 3.

²⁶ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), h. 14.

²⁷ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 43.

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*);
2. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*);
3. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*); dan
4. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*).

Teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum sendiri, merupakan teori yang kajiannya terpusat terhadap perlindungan hukum yang diberikan untuk melindungi masyarakat sebagai pihak yang memiliki posisi yang lemah. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo, teorinya yaitu “teori perlindungan hukum Salmond, hukum memiliki tujuan mengkoordinasikan dan menyatukan segala jenis kepentingan di dalam masyarakat dikarenakan suatu kepentingan dalam lalu lintasnya, maka perlindungan untuk kepentingan tertentu bisa diwujudkan melalui bantuan kepada berbagai kepentingan dari pihak lain.”²⁸ Dalam kaitannya dengan merek perlindungan hukum terhadap merek bertujuan memberikan kepastian hukum untuk melindungi hak pribadi (*subjektief recht*) yang bersifat khusus (*exclusive right*) oleh negara kepada pemegang merek.²⁹

2.2 Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) termasuk dalam hak milik individu, yakni hak kebendaan yang bersifat tidak berwujud (*intangible rights*). Dalam perkembangan istilah di Indonesia, HKI kini lebih umum disebut sebagai “Kekayaan Intelektual (KI)”. Penggunaan singkatan HKI sudah tidak lagi digunakan secara luas dan lebih digantikan dengan istilah KI, sejalan dengan istilah yang banyak dipakai di berbagai negara.³⁰ Berkaitan dengan perubahan istilah HKI menjadi KI, dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kemenkumham. Dimana dalam pasal 25

²⁸ Satjipto Raharjo, *op.cit*, h. 53.

²⁹ Samantha Maria Yohen, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*, JLEB: Journal of Law, Education and Business 2, no. 1 (2024): 308–314, h. 310.

³⁰<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-alasan-berubahnya-nomenklatur-ditjen-kekayaan-intelektual-lt55cd5c0bcc7c9/?page=1>, Diakses pada Sabtu 28 Juni 2025.

bagian ketujuh dalam perpres tersebut menyebutkan Direktorat terkait dengan “Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual”. Meskipun begitu memang tidak dapat dipungkiri juga bahwa penyebutan istilah yang merujuk pada terjemah dari *Intellectual Property Rights* (IPR).

HKI merupakan hak yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau inovator sebagai hasil dari aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas serta baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, seni, maupun penemuan di bidang teknologi.³¹ HKI merupakan hasil kegiatan kreatif yang dilakukan oleh seorang pencipta/inovator yang kemudian diekspresikan kedalam berbagai bentuk. Kegiatan kreatif tersebut dilakukan dengan hasil kerja otak, rasio otak. Tidak hanya berupa hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar, tetapi juga terdapat hasil kerja emosional.³² Hasil kerja batin yang bersifat abstrak, berupa perpaduan antara proses rasional dan emosional, menghasilkan suatu karya yang disebut karya intelektual. Karya tersebut merupakan hasil dari aktivitas intelektual yang diwujudkan dalam bentuk benda tidak berwujud (immateriil).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, HKI merupakan sebuah benda tidak berwujud. Dimana dalam hukum perdata sendiri mengklasifikasikan benda (*zaak*) menjadi dua, yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Klasifikasi tersebut diambil berdasarkan pasal 499 KUH perdata, yang menyatakan : “Menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Jika kita melihat berdasarkan pasal tersebut, pengertian benda dapat meliputi segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh subjek hukum. Sebaliknya juga segala sesuatu tersebut tidak dapat dimiliki atau dikuasai oleh subjek hukum maka sesuatu tersebut bukan termasuk benda. Dimana pengertian benda (*zaak*), tidak hanya barang (*goed*) tetapi juga meliputi hak (*recht*).”³³ Penggunaan istilah tersebut diambil berdasarkan pertimbangan bahwa istilah barang memiliki makna yang sempit atau merujuk pada benda berwujud saja,

³¹ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, and R. Serfianto D.P., *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), h. 12.

³² Ok. Saidin, *op.cit*, h. 27.

³³ Rachmadi usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 30-31.

Sedangkan hak merujuk pada benda yang tidak berwujud. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 503 KUH Perdata yang mengelompokkan benda menjadi benda berwujud (bertubuh) dan benda tidak berwujud (tidak bertubuh).

Berdasarkan pengertian tersebut, hak milik immaterial dapat dikategorikan sebagai objek dari hak kebendaan. Selanjutnya dijelaskan bahwa hak kebendaan merupakan hak absolut atas suatu benda berwujud, namun terdapat pula hak absolut yang objeknya tidak berwujud. Hak inilah yang dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights).³⁴

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Ruang lingkup dalam perlindungan HKI diberikan atas kepemilikan hak tersebut, bukan terhadap wujud dari hak tersebut. Wujud dari HKI tersebut mendapat perlindungan dalam bentuk hukum benda dan termasuk kategori benda *materiil* (benda berwujud). Benda yang dimaksud dalam hal ini merujuk pada benda berwujud contohnya dalam perlindungan hak cipta yang menjadi wujud dari hak tersebut dapat berupa buku, lukisan yang merupakan ekspresi dari kekayaan intelektual yang memberikan hak kepada penciptanya. Contoh lain dalam hak atas merek bukan barang yang mendapatkan label dari merek tersebut yang dilindungi, tetapi hak atas penggunaan merek tersebutlah yang menjadi objek perlindungan dalam HKI.

HKI sendiri dapat digolongkan kedalam dua kategori :

1. Hak Cipta (*copy rights*)

Hak cipta pada dasarnya dapat diklasifikasikan kedalam dua bagian juga, yaitu:

- a. Hak cipta atau *copyright* merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, dengan tetap memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta meliputi karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dapat

³⁴ Mahadi, *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, (Jakarta BPHN, 1981), h. 5-6.

berupa suatu karya tulis, karya lisan, karya pertunjukan, karya suara, karya seni, karya film dan lain-lainnya.³⁵ dalam hukum nasional penaturan berkaitan Hak Cipta saat ini dimuat dalam UU Hak Cipta (UU 28/2014) yang sebelumnya telah melalui beberapa kali perubahan.

- b. Hak Terkait (*Neighboring Rights*) hak eksklusif yang diberikan kepada pihak-pihak selain pencipta suatu karya, yang terkait erat dengan hak cipta. Pihak-pihak ini biasanya meliputi pelaku pertunjukan, produser rekaman suara (fonogram), dan lembaga penyiaran. *Neighboring right* sendiri meliputi; *mechanical right* (hak memperbanyak), *performing right* (hak mengumumkan), *rental right* (hak menyewakan), dan *moral right* (hak moral atas ciptaan dan perubahan yang dilakukan pihak lain). Menurut OK. Saidin ia menggunakan istilah: “hak yang bersepadan dengan Hak Cipta oleh karena kedua hak itu (*copy rights* maupun *neighboring rights*) adalah dua hak yang saling melekat berdampingan tetapi dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya”.³⁶

2. Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*)

Hak Kekayaan Industri merupakan sebuah hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau badan hukum atas hasil karya intelektual di bidang industri, seperti penemuan, tanda, desain, atau inovasi lain yang dapat digunakan dalam kegiatan usaha dan perdagangan. Hak ini memberikan perlindungan hukum serta manfaat ekonomi kepada pemiliknya untuk menggunakan, menjual, atau mengalihkan hak atas penemuan atau desain tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai aturan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, macam hak kekayaan industri beserta peraturannya sebagai berikut:

1. Paten dan Paten Sederhana (UU No. 65 Tahun 2009);
2. Merek dan Indikasi Geografis (UU No. 20 Tahun 2016);
3. Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000);
4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 Tahun 2000);

³⁵ Iswi Hariyani, Cita Yustisia S., R. Serfiyanto D.P., *op.cit*, h. 35.

³⁶ Ok. Saidin, *op.cit*, h. 33.

5. Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000); dan
6. Perlindungan Varietas Tanaman (UU No. 29 Tahun 2000).

Pengelompokan tersebut ditentukan berdasarkan karakteristik yang berbeda dari setiap hasil ciptaan atau hasil temuan. WIPO sebagai organisasi HKI dunia tidak menentukan pengelompokan yang digunakan terhadap golongan hak kekayaan intelektual. Sebab pengelompokan tersebut dapat berasal dan berakar lama dalam sejarah HKI nasional masing-masing negara, termasuk di Indonesia sendiri yang menentukan pengelompokan berdasarkan peraturan terkait yang telah dibuat.

2.2.3 Tujuan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Berkaitan dengan penemuan atau ciptaan yang dihasilkan oleh seseorang, pihak lain tidak sepatutnya merugikan dengan melakukan penggandaan atau mengganggu proses kreativitas maupun kegiatan dalam menghasilkan penemuan tersebut, karena pencipta, inventor, maupun pendesain kreasi intelektual memiliki hak kekayaan (property) atas hasil kreasi intelektualnya.³⁷ Perlindungan tersebut dapat memberikan dampak positif disamping sebagai kepastian hukum, dampak tersebut dapat dirasakan dari segi ekonomi, politik serta sosial budaya. Secara garis besar kita dapat melihat bagaimana perlindungan yang baik terhadap HKI dapat memberikan pengaruh terhadap ekonomi Makro maupun ekonomi mikro. Dengan munculnya perkembangan inovasi dalam HKI, secara tidak langsung dapat menumbuhkan daya saing dalam persaingan pasar domestik.

Disisi lain, menurut data terkait, “Tercatat terdapat 138 data aduan pelanggaran KI yang ditangani DJKI sejak 2019 hingga Juni 2022. Selain itu, jumlah kerugian negara akibat pelanggaran HKI sejak 2015 – 2020 sebesar 291 triliun rupiah.”³⁸ Atas kondisi tersebut, dalam Special 301 Report yang diterbitkan oleh *United States Trade Representative* (USTR) pada 28 April 2022. Mereka menyatakan bahwa Indonesia berstatus *Priority Watch List* (PWL). PWL adalah

³⁷ Nuzulia Kumala sari, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dasar-Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 2.

³⁸ <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/minimalisir-pelanggaran-kekayaan-intelektual-djki-lakukan-langkah-preventif-dan-represif?kategori=liputan-penyidikan-ki>. Diakses Pada Hari Jum'at, 26 Juni 2025.

daftar negara yang menurut USTR memiliki tingkat pelanggaran HKI yang cukup berat. Sejalan dengan kondisi tersebut, Robert C. Sherwood memberikan penjelasan dalam beberapa teori yang menjadi alasan pentingnya perlindungan terhadap HKI. “Teori tersebut diantaranya:³⁹

1. *Reward Theory*

Teori ini menyatakan bahwa seorang pencipta atau penemu dapat memperoleh penghargaan atas usaha yang telah ia dilakukan. Penghargaan tersebut dapat berupa suatu pengakuan yang diberikan untuk hasil karya intelektual yang telah dibuatnya tersebut.

2. *Recovery Theory*

Teori ini menyatakan bahwa seorang pencipta atau penemu yang sudah mengorbankan tenaga, waktu dan biaya dalam proses penciptaan karya intelektual berhak mendapatkan imbal balik atas usahanya tersebut. Penggantian tersebut atas usaha yang telah diberikan dalam bentuk hasil penemuan yang bermanfaat bagi public.

3. *Incentive Theory*

Teori ini menyatakan bahwa dalam pengembangan kreativitas dalam penemuan atau hasil karya intelektual yang dihasilkan oleh penemu. Pada dasarnya penemu tersebut memerlukan sebuah insentif sebagai sebuah motivasi dalam menunjang proses penemuan yang berkelanjutan dan bermanfaat untuk umum.

4. *Risk Theory*

Teori ini menyatakan bahwa dalam suatu HKI berkaitan dengan hasil dari penemuan tersebut terdapat sebuah resiko dalam pembuatan atau perbaikan dalam proses penelitiannya. Sehingga menjadi hal yang wajar apabila perlindungan hukum atas HKI tersebut diberikan kepada upaya yang memiliki resiko.

5. *Economic Growth Stimulus Theory*

³⁹ Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development*, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Amirulloh dan Helitha Novianty Mochtar, *Buku Ajar Hukum Kekeyaan Intelektual*, (Bandung: Unpad Press, 2016), h. 16-18.

Teori ini menyatakan bahwa HKI merupakan alat yang berpengaruh penting dalam proses pembangunan ekonomi.” Pengakuan serta perlindungan yang baik dapat menciptakan pengaruh yang baik juga terhadap pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara.

2.3 Merek

2.3.1 Pengertian Merek

Merek merupakan salah satu HKI dan termasuk kedalam hak kekayaan industri. Berdasarkan UU MIG, bahwa ”merek merupakan suatu tanda (gambar atau nama) yang biasa 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.” Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian merek yang diatur dalam Article 15 TRIPs, bahwa ”merek adalah setiap tanda atau kombinasi dari tanda yang memiliki kemampuan untuk membedakan barang atau jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya harus dapat dinyatakan sebagai merek.”

Berdasarkan pernyataan dari Menurut Prof. K. Spekardono, “Merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asal barang atau untuk memastikan kualitas barang tersebut dibandingkan dengan barang serupa yang diproduksi atau diperdagangkan oleh orang atau badan-badan perusahaan lain”.⁴⁰ Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa merek merupakan suatu tanda yang berupa tanda atau kombinasi yang digunakan untuk menjadi sebuah identitas untuk suatu produk atau jasa, sebagai pembeda dari produk atau jasa lain yang beredar dipasaran. Pada hakikatnya merek merupakan suatu tanda, tetapi sebagai suatu merek tanda tersebut haruslah memiliki daya pembeda.⁴¹ Daya pembeda itulah yang

⁴⁰ O.K. Saidin, *op.cit*, h. 343.

⁴¹ Nuzulia Kumala sari, *op.cit*, h. 103.

menjadikan merek memiliki kemampuan untuk dipakai sebagai identitas dari hasil suatu perusahaan.

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 angka 1 UU MIG, dapat disimpulkan bahwa ”merek dapat terdiri atas beberapa unsur diantaranya:⁴²

1. merek berupa suatu tanda

tanda yang dimaksud dapat digunakan sebagai merek adalah sebagai berikut:

- a. Gambar atau logo dalam bentuk dua dimensi;
- b. Nama, kata, huruf atau angka;
- c. Beberapa contoh merek berupa kata, nama, huruf, dan angka telah banyak terdaftar di DJKI sebelum berlakunya UU MIG;
- d. Susunan warna;
- e. Kombinasi dari unsur-unsur di atas dalam bentuk dua dimensi;
- f. Gambar dan/ atau kombinasi unsur-unsur di atas dalam bentuk tiga dimensi;
- g. Hologram; dan
- h. Suara.”

2. Merek dapat ditampilkan secara grafis

Grafis dapat dipahami sebagai sesuatu yang bersifat huruf atau dapat direpresentasikan melalui huruf, dalam bentuk titik, garis, maupun bidang yang secara visual membentuk tanda yang dapat dilihat. Sifat grafis pada suatu merek memungkinkan tanda tersebut ditampilkan secara kasat mata untuk menjelaskan makna yang ingin disampaikan. Namun, unsur grafis dalam merek juga dapat menjadi kendala bagi tanda-tanda tertentu yang sulit direpresentasikan secara visual sehingga tidak mudah memenuhi unsur definisi merek.⁴³

3. Merek memiliki daya pembeda

⁴² Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 48.

⁴³ <https://kbbi.web.id/grafis>, (diakses pada tanggal 20 Juni 2025 pukul 22.00 WIB).

Sebagai sebuah identitas atas barang atau jasa yang dipasarkan. Memiliki sebuah pembeda menjadi sebuah keharusan dalam menciptakan identitas yang dapat ditangkap oleh pra konsumen, apabila tidak ada perbedaan, maka konsumen dapat kliru menganggap suatu produk atau jasa yang dibuat oleh pemilik merek lainnya.

2.3.2 Ruang Lingkup Merek

Merek yang berfungsi sebagai tanda pembeda kini tidak hanya digunakan untuk membedakan suatu produk, tetapi juga berkembang menjadi daya tarik serta memberikan nilai tambah bagi penggunaan produk tersebut.⁴⁴ Merek yang kuat dapat memengaruhi persepsi konsumen, membangun kepercayaan, serta membedakan suatu produk dari para pesaing di pasar. Pentingnya merek terletak pada kemampuannya untuk menciptakan loyalitas konsumen, memperkuat posisi perusahaan di pasar, dan meningkatkan nilai jangka panjang bagi bisnis.⁴⁵ Dalam kondisi tertentu bahkan dapat memberikan harga yang jauh lebih mahal untuk suatu produk hasil dari produksinya. Reputasi tersebut tentunya tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat dan perlu komitmen bagi brand terkait untuk membranding produknya dengan kesan mewah dan eksklusif.

Secara umum, merek dapat dikategorikan dalam tiga jenis yang didasari dari tingkat pengenalan masyarakat umum terhadap merek tersebut, pengkategorian tersebut dapat dilihat sebagai berikut.⁴⁶

1. Merek biasa (*normal marks*)

Merek biasa merupakan merek yang tidak memiliki reputasi tinggi. Kategori merek ini umumnya dipandang kurang memberikan nilai simbolis yang mencerminkan gaya hidup, baik dari aspek penggunaan maupun teknologi.

2. Merek terkenal (*well-known marks*)

⁴⁴ Nuzulia Kumala Sari, *Perlindungan Merek Terkenal Superman Terhadap Tindakan Dilution dan Passing Off*, Journal of economic & Buisness law Reviw, Vol 1 No. 1, (2021), h. 2.

⁴⁵ David Edyson and Muhammad Rafi, *op.cit*, h. 933.

⁴⁶ Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, (Yogyakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2017) h. 24.

terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek tersebut memiliki daya tarik serta kekuatan citra yang kuat dan mampu memberikan kesan yang memukau serta menarik perhatian.

3. Merek Termasyhur (*famous mark*)

Merek termasyhur adalah merek yang memiliki tingkat ketenaran yang sangat tinggi di seluruh dunia, sehingga reputasinya dikategorikan sebagai “merek aristokrat dunia”.

Merek dapat dibedakan menjadi dua jenis, dimana berdasarkan UU MIG yang mana tercantum dalam Pasal 1 butir 2 dan 3 bahwa “kedua jenis merek tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Merek Dagang

Merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh satu orang atau beberapa orang secara bersama-sama maupun oleh badan hukum untuk membedakan barang tersebut dari barang lain yang sejenis.

2. Merek Jasa

Merupakan merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh satu orang atau beberapa orang secara bersama-sama maupun oleh badan hukum untuk membedakannya dari jasa lain yang sejenis.⁴⁷

Selain dari kedua jenis merek tersebut, terdapat juga UU MIG juga memberikan perlindungan terhadap merek Kolektif (*Collective marks*). Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama, meliputi sifat, ciri umum, dan mutu yang seragam, serta diawasi penggunaannya.” Merek ini dipakai oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakannya dari barang dan/atau jasa lain yang sejenis.⁴⁸

Hak atas merek merupakan hak yang diperoleh setelah pencipta mendaftarkan merek tersebut ke DJKI, hak tersebut merupakan hak eksklusif yang

⁴⁷ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 212.

⁴⁸ *Ibid.*

diberikan negara sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 UU MIG sebagai berikut, “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara pada Pemilik Merek yang tercantum untuk periode tertentu dengan memanfaatkan sendiri merek itu atau menyerahkan izin pada pihak lain untuk memanfaatkannya”. Yang artinya Ketika sebuah merek telah disetujui pendaftarannya maka pihak yang tidak mendapatkan izin tidak diperbolehkan menggunakan merek tersebut, serta apabila ada pihak yang tanpa izin menggunakan merek tersebut maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi hukum atas tindakannya tersebut. Beberapa tindakan yang merupakan pelanggaran atas hak merek yang telah memiliki pengakuan diantaranya:⁴⁹

1. Pembajakan merek;
2. Pemalsuan merek, dan
3. Peniruan label kemasan suatu.

Di Indonesia, ruang lingkup perlindungan hukum terhadap merek diberikan berdasarkan sifat hak merek yang bersifat eksklusif. Hak eksklusif tersebut memiliki karakter monopoli yang hanya dapat digunakan oleh pemilik merek, sehingga pihak lain tidak diperbolehkan memakainya tanpa izin. Apabila terdapat pihak lain yang menggunakan hak tersebut tanpa persetujuan pemilik merek, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.⁵⁰ Ruang lingkup Perlindungan merek dapat didasarkan atas 2 (dua) prinsip yaitu prinsip kekhususan (*the principle of speciality*) dan prinsip teritorial (*the principle of territoriality*).⁵¹ dimana:

1. Prinsip kekhususan merupakan prinsip yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap merek hanya dapat berlaku dalam kelas barang atau jasa tertentu yang didaftarkan, sesuai dengan klasifikasi internasional barang dan jasa (*Nice Classification*) tersebut. Artinya, suatu merek hanya memperoleh perlindungan hukum terhadap penggunaan dalam jenis usaha

⁴⁹ Iswi Hariyani, Cita Yustitia Serfiyani, and R. Serfianto D. Purnomo, *op.cit*, h. 131.

⁵⁰ Ok. Saidin, *op.cit*, h. 396.

⁵¹ Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *op.cit.*, h. 13.

ataupun produk yang sama atau sejenis, dan tidak berlaku terhadap semua jenis produk atau jasa secara umum.

2. Prinsip teritorial (*territoriality principle*). Prinsip ini memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing negara.⁵² Jadi, meskipun sebuah merek telah terdaftar dan dilindungi dalam satu negara, merek yang sama tidak akan secara otomatis mendapat perlindungan di negara lainnya.

2.3.3 Hak dan Kewajiban Pemilik Merek

Hak merek berkaitan dengan subjek yang dapat dikategorikan sebagai pemegang hak merek yang terdiri dari, orang (perseroan), beberapa orang (pemilik bersama), dan badan hukum melalui proses pendaftaran hak atas merek dengan merek terdaftar.⁵³ merek sendiri dapat dikategorikan sebagai sebuah benda yang tidak berwujud nyata (*immaterial*) dan memiliki sifat tak benda (*intangibile*) sehingga hak atas merek dapat dialihkan dengan beberapa cara. Dalam UU MIG disebutkan dalam Pasal 41 ayat 1 “Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

1. pewarisan;
2. wasiat;
3. wakaf;
4. hibah;
5. perjanjian; atau
6. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.”

Pengalihan hak tersebut merupakan bagian dari penerapan hak eksklusif yang secara khusus diberikan oleh negara kepada penemu atau pencipta atas suatu merek. Dimana mereka bebas untuk menggunakan merek tersebut sendiri ataupun diberikan hak kepada orang lain untuk menggunakannya dengan mekanisme lisensi, dengan begitu penemu atau pemilik merek mendapat manfaat ekonomis

⁵² Dayu Medina, Dewi Enggriyeni, *Pengaturan dan Penerapan Prinsip Teritorial dalam Perlindungan Indikasi Geografis Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional)*, UNES Law Revu, Vol. 6, No. 1, 2023, h. 26.

⁵³ Nuzulia Kumala Sari, *op.cit*, h. 111.

melalui pemberian royalti atas lisensi tersebut. Pengertian dari lisensi sendiri terdapat dalam Pasal 1 ayat 18 UU MIG adalah “izin yang diberikan Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar.” Berdasarkan pasal tersebut menjelaskan bahwa lisensi merek bukan diartikan sebagai pengalihan hak merek, melainkan hanya bersifat memberikan haknya saja.⁵⁴

Hak atas suatu merek merupakan hak yang bersifat khusus (*eksklusif*) yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak eksklusif tersebut mengandung konsekuensi bahwa perolehannya harus melalui mekanisme pendaftaran, sehingga sifat pendaftaran menjadi wajib (*compulsory*) agar merek memperoleh perlindungan dan pengakuan dari negara.⁵⁵ Mekanisme permohonan pendaftaran atas merek tersebut juga harus sesuai peraturan yang berlaku. Dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia sendiri menganut prinsip *first to file*. Yang artinya yang mengajukan merek terlebih dahulu maka dialah yang akan tercatat sebagai pemilik atas hak merek tersebut, dalam pendaftaran merek sendiri dikenal dua sistem, Yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif :

1. Pendaftaran Merek dengan sistem Konstitutif berarti bahwa hak atas merek diperoleh melalui proses pendaftaran, sehingga hak eksklusif terhadap suatu merek diberikan berdasarkan adanya pendaftaran (*required by registration*). Dalam sistem ini, pendaftaran merek menjadi syarat yang bersifat mutlak, sehingga merek yang tidak didaftarkan tidak memperoleh perlindungan hukum..⁵⁶
2. Pendaftaran Merek dengan sistem Deklaratif menitikberatkan pada penggunaan pertama terhadap suatu merek. Pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut dianggap sebagai pihak yang memiliki dan

⁵⁴ Nuzulia Kumala sari, *op.cit*, h. 112.

⁵⁵ Zaenal Arifin, Muhammad Iqbal, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 5, No. 1, 2020, h. 49.

⁵⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), h. 331.

berhak secara hukum atas merek yang bersangkutan. Dengan demikian, penggunaan pertama menjadi dasar lahirnya hak atas merek, bukan proses pendaftaran.⁵⁷ Sistem ini menitikberatkan pada pentingnya pendaftaran secara cepat untuk melindungi hak kekayaan intelektual serta mencegah penggunaan yang tidak sah oleh pihak pesaing maupun pemalsu.⁵⁸

Apabila pemeriksa menetapkan bahwa permohonan tersebut tidak dapat didaftarkan atau ditolak, Menteri akan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemohon atau kuasanya dengan menyertakan alasan penolakan tersebut. Kemudian atas penolakan pendaftaran tersebut, pemohon dapat mengajukan upaya banding melalui Komisi Banding Merek merupakan tim yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memeriksa permohonan banding terhadap merek dan indikasi geografis. Terhadap merek yang telah disetujui permohonannya, maka perlindungan hukum diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan. Setelah 10 tahun tersebut masih bisa dilakukan perpanjangan dengan jangka waktu yang sama, permohonan perpanjangan tersebut dapat diajukan 6 bulan sebelum berakhirnya perlindungan merek, tetapi masih dapat juga diajukan paling lama 6 bulan sejak perlindungan merek berakhir.

Dalam UU MIG juga mengatur cara untuk menghilangkan kekuatan hukum sertifikat merek yang sudah diterbitkan dengan cara penghapusan merek. Mekanisme ini dapat dilakukan oleh pihak yang keberatan atas pendaftaran merek tertentu. Berdasarkan UU MIG, pihak yang dapat mengusulkan atau melakukan pengajuan penghapusan terhadap merek yang telah terdaftar diantaranya:⁵⁹

1. Inisiatif pemilik merek (Pasal 72 ayat (1) UU MIG)

Permohonan penghapusan merek terdaftar dapat diajukan kepada DJKI oleh pemilik merek atau kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa yang tercakup dalam pendaftaran

⁵⁷ Ok. Saidin, *op.cit*, h. 132-133.

⁵⁸ Luthfi Nurul Hidayah Mudofi, Kholis Roisah, *Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Berdasarkan Prinsip First To File*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 5, No. 2, 2024, h. 1060.

⁵⁹ Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 246.

tersebut. Apabila merek yang diajukan penghapusan masih terikat perjanjian lisensi, maka penghapusan hanya dapat dilakukan apabila terdapat persetujuan tertulis dari penerima lisensi sebagai bentuk konfirmasi atas pengakhiran perlindungan merek yang bersangkutan.

2. Prakarsa Menteri (Pasal 72 ayat (6) UU MIG)

Penghapusan merek yang telah terdaftar dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek berdasarkan permintaan Menteri. Terhadap keputusan Menteri tersebut, pemilik merek mempunyai hak untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Apabila pemilik merek masih merasa dirugikan oleh putusan PTUN, upaya hukum yang tersedia selanjutnya adalah mengajukan permohonan kasasi sebagai upaya keberatan atas putusan tersebut.

3. Gugatan pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 74 ayat (1) UU MIG)

Gugatan terhadap penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat pendaftaran merek tersebut melalui Pengadilan Niaga. Dasar pengajuan gugatan ini adalah tidak digunakannya merek secara terus-menerus selama jangka waktu tiga tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan, baik sejak tanggal pendaftaran maupun dalam periode penggunaannya.

Selain itu, pembatalan terhadap merek yang telah terdaftar pada dasarnya hanya dapat diajukan oleh pemegang hak atas merek tersebut. Mekanisme pembatalan dilakukan melalui pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek dengan dasar alasan yang diatur dalam Pasal 20, yang memuat ketentuan penolakan absolut apabila merek mengandung unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, dan/atau Pasal 21 UU MIG yang mengatur penolakan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun seluruhnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam proses persidangan harus dibuktikan apakah merek yang disengketakan memenuhi syarat untuk dibatalkan atau tidak.

2.3.4 Merek Bodyguard

Merek boadyguard merupakan merek dari sebuah anti gores yang diproduksi dan diperjualbelikan oleh Jefri Yunus selaku penggugat sejak awal bulan Maret 2016, merek tersebut menggunakan kata “BODYGUARD” dengan logo orang berbadan kekar, Penggugat terinspirasi menggunakan merek tersebut dikarenakan penggugat memiliki hobi fitness yang memang identik dengan orang bertubuh kekar. Merek tersebutlah yang kemudian didaftarkan oleh penggugat pada awal bulan September 2018 melalui jasa profesional. Dimana saat mendaftar merek tersebut ditolak dikarenakan memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau/ jasa sejenis.

Merek dagang yang didaftarkan atas nama tergugat yaitu Luasan Ferdinand dalam kasus ini didaftarkan pada tanggal 27 April 2016. Merek tersebut juga menggunakan kata “Boadyguard” yang juga merupakan merek untuk produk yang sama yaitu anti gores smartphone, dengan pendaftaran kelas yang sama yaitu kelas 9. Jika dibandingkan antara kedua merek tersebut memang dengan mudah dapat lihat memiliki banyak kesamaan. Persamaan dan perbedaan antara kedua merek tersebut diantaranya:

Gambar 3. 1
Merek milik penggugat



Sumber: Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Gambar 3. 2
Merek milik Tergugat



Sumber: Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Diantara kedua produk tersebut dapat kita lihat bahwa keduanya menggunakan kata Bodyguard dengan aksan warna kuning yang dicantumkan pada merek yang dicantumkan keduanya juga menunjukan coretan garis hitam tepat ditengan kata *bodyguard*. perbedaan yang dapat dilihat dimana pada produk milik penggugat terdapat gambar orang kekar yang menyertai kata *bodyguard* sebagai logo, sedangkan pada merek milik tergugat tidak menyertakan gambar orang kekar sebagai tambahan logo pada kemasan produknya.



BAB 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kekaburan Norma Tentang Pihak Ketiga Yang Berkepentingan

3.1.1 Pengaturan Merek *Non use* Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Merek merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme pendaftaran yang bersifat konstitutif berdasarkan prinsip *first to file* sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 UU MIG. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah bahwa pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan mendapatkan hak eksklusif atas merek tersebut. Namun demikian, hak eksklusif yang diperoleh melalui pendaftaran tersebut tidaklah bersifat mutlak, karena UU MIG juga mengatur mekanisme pembatalan dan penghapusan merek yang telah terdaftar yang salah satunya dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU MIG, sebagai perwujudan prinsip *use it or lose it* dalam hukum merek.

Alasan terhadap penghapusan merek biasanya berkaitan Tidak digunakannya merek dalam kegiatan komersial, adanya konflik dengan indikasi geografis maupun budaya tradisional, serta pertentangan dengan nilai-nilai etis dan ketentuan hukum. Sementara itu, alasan pengajuan pembatalan merek umumnya berkaitan dengan adanya kesamaan atau konflik dengan merek lain, potensi menyesatkan masyarakat, tidak terpenuhinya persyaratan pendaftaran, serta pendaftaran yang dilakukan dengan itikad tidak baik.⁶⁰ jadi dapat kita pahami bahwa tujuan dari adanya penghapusan merek yang tidak digunakan bukan untuk menguji keabsahan atas pendaftaran merek, melainkan sebagai suatu merek digunakan sesuai dengan fungsi dan tujuan merek itu sendiri.

Merek yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) UU MIG dikenal sebagai “merek non-use”. Secara lebih jelas, istilah ini merujuk pada merek yang telah melalui proses

⁶⁰ Masfufah, Afifah Kusumadara, Yenny Eta Widyanti, *Evaluasi Pengaturan Penghapusan Merek Terdaftar yang Tidak Aktif di Indonesia*, Jurnal JIKH, Vol. 18 No. 2, 2024, h. 178.

pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), namun tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya dalam kegiatan perdagangan dan/atau jasa, meskipun telah memiliki hak eksklusif dan tercatat dalam Daftar Umum Merek.⁶¹ Terdapat perbedaan mendasar dalam pengaturan yang berkaitan dengan merek *non use* ini dalam hukum internasional dan hukum nasional. Bahwa dalam *TRIPs Agreement* apabila terdapat suatu merek yang tidak aktif digunakan maka dapat dilakukan pembatalan merek terdaftar (*cancellation of registration*), sementara dalam hukum nasional merek tersebut dihapuskan pendaftarannya (*removal of registration*).⁶² Hukum internasional tidak mengatur secara jelas siapa yang berhak mengajukan penghapusan merek, sedangkan dalam hukum nasional penghapusan merek *non use* ini dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 74 ayat (1) yaitu: “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.” Berkaitan dengan jangka waktu tidak digunakannya merek *non-use* tersebut, Putusan Nomor 144/PUU-XXI/2023 telah mengubah ketentuan jangka waktu yang sebelumnya 3 (tiga) tahun menjadi 5 (lima) tahun. Penyesuaian ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian Indonesia yang bertumpu pada sektor UMKM, dengan tujuan memberikan waktu yang lebih memadai bagi pemilik merek terdaftar yang mengalami keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*) untuk mempersiapkan kembali produksi barang atau jasa dengan merek yang telah terdaftar.⁶³ Putusan tersebut dibacakan pada sidang pleno terbuka pada Selasa, 30 Juli 2024, sehingga mulai berlaku pada tanggal tersebut.

Tujuan dari mekanisme penghapusan merek *non use* adalah untuk memastikan bahwa merek yang didaftarkan benar-benar digunakan pada barang

⁶¹ Dionisia Nadya, Hendro Saptono, Mas’ut, *Analisa Hukum Terhadap Perlindungan Merek Terkenal Yang Dianggap Sebagai “Merek Non Use”*, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 14, No. 2, 2025.

⁶² Masfufah, *Op.Cit*, h. 178.

⁶³ <https://www.mkri.id/berita/-21360>. Diakses Pada Hari Senin, 4 Mei 2026.

atau jasa dan produk barang atau jasa tersebut masih diproduksi dan diperdagangkan,⁶⁴ Ketentuan tersebut memberikan mekanisme hukum yang penting bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keberadaan suatu merek terdaftar yang tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Mengingat pemilik merek terdaftar wajib menjaga konsistensi penggunaan merek yang telah didaftarkan dalam kegiatan perdagangan, serta memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan kelas barang dan/atau jasa yang tercantum dalam pendaftaran merek tersebut.⁶⁵

Akan tetapi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 ayat (1) UU MIG gugatan terhadap merek *non-use* hanya dapat dilakukan oleh “pihak ketiga yang berkepentingan”. dimana frasa tersebut tidak disertai dengan definisi maupun Batasan yang jelas, baik dalam batang tubuh UU MIG maupun dalam penjelasan pasalnya yang hanya menyatakan "cukup jelas." Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan pembatalan merek dalam pasal 76 ayat (1) yang menyebutkan “Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.” Dan dalam pasal penjelasannya menyatakan yang dimaksud pihak yang berkepentingan adalah pemilik Merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan. Dan apabila kita melihat dari aspek historis dari pengaturan ini dimana pada Undang-undang sebelumnya yaitu UU Nomor 15 Tahun 2001 penyebutan mengenai gugatan penghapusan merek oleh pihak ketiga dimuat dalam pasal 63 yang menyatakan “Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga.” Selain dari pasal tersebut pasal 64 dan 65 hanya membahas mekanismenya saja tanpa memberikan keterangan lebih lanjut, dalam penjelasan pasal juga tidak terdapat penjelasan lebih lanjutnya.

⁶⁴ Yoghie Arief S, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Dalam Perspektif Masalah Al Mursalah*, Jurnal: Aktualita, Vol. 3 No. 1, 2020.

⁶⁵ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta 2008), 42.

Kondisi demikian dalam perspektif ilmu hukum dikategorikan sebagai kekaburan norma (*vage norm*), yakni suatu keadaan di mana rumusan norma dalam undang-undang tidak jelas atau tidak lengkap sehingga berpotensi menimbulkan banyak penafsiran (*interpretatif*) yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kesalahan dalam memahami maksud pembentuk undang-undang.⁶⁶ Kekaburan norma pada frasa tersebut bukan hanya berkaitan dengan persoalan redaksional, tetapi berdampak langsung pada persoalan kepastian hukum bagi para pihak yang memiliki kepentingan dalam persoalan yang berkaitan dengan merek *non-use*. Pembahasan berkaitan dengan hal tersebut menjadi sangat penting mengingat kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan tersebut, dan suatu peraturan seharusnya dibuat secara jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan keraguan (*multitafsir*) yang dapat mengakibatkan konflik norma.⁶⁷ Hal ini menjadi pertanyaan, apakah pihak yang ingin mengajukan gugatan memiliki *legal standing* berdasarkan pengaturan UU MIG tersebut. Hal ini terbukti secara nyata dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, di mana Turut Tergugat (DJKI) secara eksplisit mengajukan eksepsi dengan dalil bahwa "Penggugat tidak mempunyai kapasitas/*legal standing*" untuk mengajukan gugatan penghapusan merek dalam Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga Jkt Pst. Bahkan institusi negara yang berwenang di bidang merek pun mempermasalahkan kapasitas hukum Penggugat, yang membuktikan secara empiris bahwa frasa tersebut tidak memiliki makna yang sudah pasti dan dapat langsung diterapkan.

Menghadapi kekaburan norma tersebut, "Sebagai negara hukum maka hukum harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari elemen-elemen kelembagaan (*institusional*), kaidah aturan (*instrumental*) dan perilaku para subyek hukum (elemen subyektif dan kultural). Ketiga elemen sistem hukum tersebut mencakup; kegiatan pembuatan hukum (*law making*), kegiatan

⁶⁶ Cecep Cahya Supena, *Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum*, Jurnal *MODERAT*, Vol. 8, No. 2, 2022, h. 428.

⁶⁷ R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-undang*, Jurnal *Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, 2016, h. 194.

pelaksanaan hukum atau penerapan hukum (*law administration*) dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*) atau yang biasa disebut dengan penegakan hukum dalam arti sempit (*law enforcement*).⁶⁸ Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk menemukan makna sesungguhnya dari suatu pasal. Mengingat penafsiran hukum merupakan upaya untuk menjelaskan atau menegaskan pengertian dari rumusan peraturan hukum yang dianggap belum jelas atau belum lengkap, dan bahwa penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim dapat langsung menjadi sumber hukum baru karena dapat dijadikan sebagai yurisprudensi.⁶⁹ dikarenakan dalam UU MIG maupun peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut tidak memberikan penjelasan yang jelas, dan Mengingat sumber hukum tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup praktik-praktik hukum yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk yurisprudensi sebagai keputusan yang dikeluarkan hakim terdahulu sebagai suatu acuan dalam memutus perkara yang memiliki suatu persamaan,⁷⁰ yang seringkali menjadi penyeimbang di antara kekuatan hukum tertulis tertulis yang bersifat umum dan kenyataan sosial yang kompleks.⁷¹ Untuk menemukan jawaban dari pertanyaan tentang siapa saja yang berhak menjadi pihak ketiga dalam penghapusan merek, dapat kita lihat pada beberapa pertimbangan hakim dalam putusan serta yurisprudensi yang berkaitan dengan hal tersebut.

3.1.2 Penafsiran Kedudukan Pihak Ketiga Melalui Putusan dan Yurisprudensi

Kekaburan norma dalam pasal 74 ayat (1) UU MIG tentang “pihak ketiga yang berkepentingan” sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, membutuhkan sumber hukum lain diluar undang-undang untuk mengisi kekosongan tersebut. Dimana dalam hal ini yurisprudensi serta pertimbangan hakim dalam suatu putusan

⁶⁸ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: The Biography Institute, 2007), hlm. 131.

⁶⁹ Cecep Cahya Supena, *Op.cit*, h. 433.

⁷⁰ Bo’a, F. Y., *Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 1, 2018, h.21.

⁷¹ Jasmani, A., *Pemberdayaan Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Islam*, Al-Bayyinah, Vol. 1, No. 1, 2017, h. 31.

yang memiliki isu hukum yang sama dapat dijadikan acuan dalam menemukan batasan dari pihak yang berhak menjadi pihak ketiga yang berkepentingan dalam gugatan penghapusan merek. Secara historis, pengakuan atas hak gugat pihak ketiga dalam sengketa merek *non-use* telah terbentuk jauh sebelum berlakunya UU MIG melalui yurisprudensi Mahkamah Agung yang fundamental.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2739/K/Pdt/1995 tanggal 30 oktober 1996 dalam sengketa antara PT. INTERGLOBE PERKASA lawan PT. BAT INDONESIA tentang Merek CHAMPION, yang pada pokoknya berbunyi: “Memang benar banyak jenis merek yang dapat digunakan namun sebaliknya Pemilik merek tidak dibenarkan hukum untuk menyalahgunakan hak eksklusif (*exclusive right*) yang diberikan Undang-undang kepadanya karena akan menghambat perkembangan perdagangan dengan cara tidak memakai merek tersebut (*non use mark*), sehingga orang lain terhalang untuk menggunakannya, sehubungan dengan itu Undang-undang menggariskan setiap merek yang sudah terdaftar mutlak mesti digunakan dalam perdagangan untuk mencegah pelanggaran atas prinsip tersebut, Pasal 52 Undang-undang No. 19 Tahun 1992, memberi hak kepada pihak ketiga yang ingin mempergunakan merek dimaksud, mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek atas alasan *Non use* (tidak dipakai)”.

Yurisprudensi mahkamah Agung RI No.516 PK/Pdt/1997 tanggal 11 Februari 1998 dalam sengketa antara PT. PERMONA lawan BRITISH AMERICAN TOBACO, INC., tentang merek HILTON, yang pada pokoknya berbunyi “Bahwa tujuan melembagakan *Non use* dalam hukum merek, bermaksud untuk membina terwujudnya persaingan perdagangan bebas yang sehat (*healthy free competition*)”.

Dari kedua yurisprudensi tersebut dapat disimpulkan bahwa secara yuridis seseorang atau badan hukum bukan hanya memiliki hak untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek serta memiliki sertifikat pendaftaran merek saja, tetapi juga dibebankan kewajiban untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa tersebut di pasaran, selama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Karena secara hukum hal tersebut dapat menghalangi pihak lain yang mana berdasarkan yurisprudensi tersebut merupakan

setiap pihak yang ingin menggunakan merek tersebut, dimana hal ini dapat mengandung monopoli secara tidak sehat dalam kegiatan perdagangan.

Selain itu, sebagai pembanding dengan putusan Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021 terdapat putusan lain dengan isu hukum yang juga mempersoalkan tentang kedudukan hukum dari pihak ketiga yang berkepentingan ini, dimana kedua putusan ini terjadi dalam kurun waktu setelah diundangkannya UU nomor 20 tahun 2016, sehingga dapat dilihat secara langsung bagaimana implemementasi pasal 74 (1) UU MIG dalam pertimbangan hakim yang ada dalam putusan tersebut.

1. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst

Kasus Posisi :

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (selanjutnya disebut Penggugat), perusahaan otomotif asal Jepang yang telah menggunakan merek "INFINITI" dalam kegiatan perdagangannya sejak tahun 1989 dan telah mendaftarkannya di berbagai negara termasuk Indonesia untuk berbagai kelas barang, bermaksud memperluas penggunaan merek tersebut untuk produk di Kelas 4 yang meliputi pelumas, bahan bakar, dan produk sejenis di pasar Indonesia. Untuk itu, Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran merek INFINITI di DJKI untuk Kelas 4 dengan Nomor Agenda D002014001592 tanggal 15 Januari 2014 dan D002017006671 tanggal 10 Februari 2017. Namun, kedua permohonan tersebut menghadapi hambatan karena di Indonesia telah terdaftar merek "INFINITY" atas nama PT. Sekawan Niaga Mustika Alam (selanjutnya disebut Tergugat) dengan Nomor Pendaftaran IDM000370176 untuk Kelas 4 yang sama, terdaftar sejak 30 Januari 2004 dan telah diperpanjang pada tanggal 8 Mei 2012.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, Penggugat menemukan bahwa Tergugat tidak pernah menggunakan merek INFINITY tersebut dalam kegiatan perdagangan untuk jenis barang Kelas 4 selama lebih dari tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran. Atas dasar itulah Penggugat kemudian mengajukan gugatan penghapusan merek ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Juli 2018, dengan salah satu petitumnya adalah pernyataan bahwa Penggugat

merupakan pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan tersebut.

Analisis Kasus :

Dalam putusan ini, yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam kapasitasnya sebagai penggugat, dimana hal tersebut juga dipertegas oleh penggugat dalam surat gugatannya. Majelis Hakim dalam hal ini mengidentifikasi dua pokok permasalahan yang perlu dibuktikan, dan yang pertama secara eksplisit adalah "*apakah benar Penggugat ada kepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan merek a quo.*"

Dalam bagian pertimbangan hukum, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdapat ketiadaan definisi normatif berupa ketidak jelasan tentang siapa yang dimaksud oleh UU MIG sebagai pihak ketiga yang berkepentingan tersebut. Hakim dalam pertimbangan tersebut menyatakan bahwa "dalam Undang-undang Merek tidak memberikan penjelasan tentang siapa yang dimaksud oleh pihak ketiga yang berkepentingan tersebut, namun menurut hemat majelis yang dimaksudkan dengan pihak ketiga yang berkepentingan adalah pihak-pihak yang apabila merek yang telah terdaftar tidak digunakan menjadi dirugikan/menutup haknya untuk menggunakan merek tersebut."

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat direkonstruksi bahwa *ratio decidendi* hakim tersebut mengandung dua poin yang perlu dibahas lebih lanjut. Pertama, hakim menyatakan pihak tersebut "dirugikan" yang mana hal ini merujuk pada kerugian yang bersifat nyata atau dapat didefinisikan, bukan kerugian yang berdasar pada perasaan atau kerugian yang bersifat spekulatif dari pihak tersebut. Kedua, hakim menyatakan juga "menutup haknya untuk menggunakan merek tersebut" hal ini menunjukkan bahwa menurut hakim harus terdapat kepentingan langsung yang menyebabkan pihak tersebut tidak dapat menggunakan merek tersebut dikarenakan keberadaan pendaftaran merek tersebut dalam DUM. Jadi apabila terdapat pihak yang sekedar tidak setuju atas terdaftarnya merek

tersebut tanpa memiliki kepentingan untuk menggunakannya, tidak dapat dikatakan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan menurut hakim dalam pertimbangan ini.

Dalam kasus ini sendiri dapat dilihat bahwa Penggugat telah memiliki pendaftaran Merek-Merek "**INFINITI**" untuk berbagai jenis barang, termasuk jenis barang di Kelas 4 di berbagai negara di dunia. Penggugat secara konsisten menggunakan Merek-Merek "**INFINITI**" dan secara berkelanjutan telah membangun reputasi yang unggul sehubungan pemakaian Merek-Merek "**INFINITI**" tersebut di seluruh dunia. Penggugat juga menyatakan itikad baiknya berupa rencana investasinya di Indonesia dengan upaya pendaftaran merek-merek INFINITY di kelas 4 pada turut tergugat serta menggunakan-nya dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Dimana atas pernyataan tersebut dalam gugatan-nya hakim menyimpulkan bahwa penggugat dirugikan atas terdaftarnya merek tersebut kepada Tergugat, dan karena itu juga penggugat memiliki kepentingan secara langsung sehingga penggugat merupakan pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam UU MIG.

Menurut penulis, salah satu yang perlu digaris bawahi dari pertimbangan hakim tersebut adalah bahwa “kepentingan” yang dimaksud hakim tidak serta merta didasarkan pada penolakan permohonan pendaftaran yang telah terjadi secara formal, melainkan juga pada potensi peluang ekonomis yang akan diperoleh Penggugat apabila merek Tergugat dihapus. Ini merupakan hal yang dapat menjadi acuan dalam menentukan kepentingan pihak dalam gugatan penghapusan merek, tetapi dalam satu sisi memberikan kebebasan untuk hakim dalam menentukan *legal standing*, disisi lain juga berpotensi masih menimbulkan kekaburan Mengingat peluang ekonomis dapat diklaim oleh siapapun yang menginginkan kepemilikan atas merek tersebut.

2. Putusan Nomor 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst
Kasus posisi :

Exxon Mobil Corporation (selanjutnya disebut Penggugat), perusahaan minyak dan gas multinasional asal Amerika Serikat yang merupakan pemilik merek Lukisan Kuda Terbang yang telah digunakan secara luas di berbagai negara, mengajukan permohonan pendaftaran merek Lukisan Kuda Terbang di Indonesia untuk Kelas 1 melalui DJKI dengan Nomor Permohonan D002016051542 dan D002016051539, keduanya tanggal 26 Oktober 2016. Kedua permohonan tersebut ditolak oleh DJKI dengan alasan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek TRICO dan Lukisan Kuda Terbang milik Lie Wie Tjung dan Lie Ndo Hendra Rochilly (selanjutnya disebut Para Tergugat) yang terdaftar dengan Nomor IDM000262193 untuk Kelas 1. Penggugat kemudian mengajukan banding ke Komisi Banding Merek, namun banding tersebut juga ditolak.

Atas dasar penolakan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan penghapusan merek ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Desember 2022, dengan alasan bahwa merek TRICO dan Lukisan Kuda Terbang milik Para Tergugat tidak digunakan dalam perdagangan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran untuk sebagian jenis barang yang tercakup, khususnya untuk jenis barang cairan tambahan untuk pelumas, *additive oil*, *oil treatment*, cairan-cairan *hydraulic*, minyak rem, *additive* bahan kimia tambahan untuk pelumas, dan bahan kimia untuk bahan bakar motor. Para Tergugat mengajukan eksepsi yang salah satunya menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini.

Analisis Kasus :

Dalam bagian pertimbangan hukum, Majelis Hakim tidak memberikan perumusan berupa definisi atau acuan tertentu dalam menentukan apakah penggugat merupakan pihak yang memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan penghapusan merek ini, hakim di sini menanggapi eksepsi dari tergugat yang menyatakan penggugat tidak memiliki *legal standing* dengan penolakan. Hakim mempertimbangkan bahwa "berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2016

tentang Merek dan Indikasi Geografis, Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*." Yang mana ini menunjukkan bahwa dalam pertimbangan dalam memutuskan kedudukan hukum penggugat hakim hanya memerlukan pasal tersebut tanpa definisi ataupun acuan lain sebagai penjelasan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat direkonstruksi bahwa *ratio decidendi* hakim didasarkan atas pembuktian pokok perkara, terutama ketika mempertimbangkan apakah penggugat dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Majelis Hakim menyatakan bahwa "berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut Majelis menilai Penggugat dapat dikategorikan sebagai pihak ke-3 (ketiga) yang berkepentingan mengajukan gugatan penghapusan merek.". apabila dilihat dalam putusan tersebut, bukti P-1 sampai P-8 yang diajukan oleh penggugat merupakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengajuan permohonan pendaftaran merek lukisan kuda terbang oleh penggugat, penolakan oleh DJKI, dan penolakan banding oleh Komisi Banding Merek.

Menurut penulis, hakim dalam putusan ini tidak mempertimbangkan faktor lain seperti kerugian ekonomis atau peluang investasi, dan Semata-mata berdasarkan rangkaian penolakan administratif itulah hakim menyimpulkan Penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tidak terlalu bersyarat tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut hakim untuk menjadi pihak ketiga yang berkepentingan dalam gugatan penghapusan merek, seseorang harus dapat membuktikan bahwa kepentingannya telah diakui secara administratif melalui pengajuan permohonan pendaftaran merek yang kemudian ditolak akibat keberadaan merek yang digugat.

Berdasarkan analisis putusan tersebut yang diperkuat oleh landasan yurisprudensi MA yang telah ada sebelumnya, terdapat kesimpulan berupa persamaan dimana dalam praktik peradilan Indonesia mengenai siapa yang dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam gugatan penghapusan merek berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU MIG. Meskipun kedua

putusan menggunakan pendekatan pembuktian yang berbeda Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst memberikan definisi terlebih dahulu untuk mengisi kekosongan atas definisi tersebut kemudian menerapkan dalam putusan yang ditetapkan, sementara Putusan Nomor 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst langsung menggunakan pembuktian untuk menentukan *legal standing* dari penggugatnya.

Kedua putusan tersebut sama-sama mensyaratkan terdapatnya kepentingan hukum yang konkret, langsung, dan dapat dibuktikan, yang mana pihak tersebut dirugikan oleh keberadaan merek terdaftar yang tidak digunakan selama jangka waktu yang ditentukan. Standar pembuktian minimum yang dapat ditarik dari kedua putusan adalah bahwa pihak yang permohonan pendaftaran mereknya ditolak oleh DJKI akibat adanya merek terdaftar yang tidak digunakan memiliki kedudukan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan penghapusan merek sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Selain itu Menurut Henry Soelistyo “pendaftaran merek oleh pihak ketiga harus dilihat siapa sebenarnya yang beriktikad baik dan yang beriktikad tidak baik, karena filosofi dari pendaftaran merek adalah perlawanan terhadap iktikad tidak baik.”⁷² Serta kualifikasi pihak ketiga yang dapat mengajukan gugatan penghapusan merek merupakan pihak-pihak lain selain pemilik merek atau menteri, baik perseorangan, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang memiliki kepentingan langsung yang diakui secara hukum.”⁷³

3.1.3 Analisis Kedudukan Hukum Jefri Yunus sebagai Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Putusan Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Perkara ini bermula dari kegiatan usaha Jefri Yunus (selanjutnya disebut Penggugat) yang sejak awal bulan Maret tahun 2016 hingga setidaknya awal bulan September tahun 2018 telah menjalankan kegiatan usaha memperdagangkan anti

⁷² Hendy Soelistyo, *Badfaith Dalam Hukum Merek*, (Maharsa Artha Mulia: Jakarta, 2016), h. 42-43.

⁷³ Herdi Agriansyah, *Analisis Penghapusan Merek oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst)*, Ekaminasi: Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 4, 2023, h.221.

gores *handphone* dengan menggunakan merek "BODYGUARD" disertai lukisan/logo orang berbadan kekar atau berotot. Sebelum menjalankan usahanya, pada tanggal 1 Februari 2016 Penggugat telah menggunakan jasa profesional Sdr. Yohanes Salim untuk membuat desain atas merek dagangnya tersebut, dan selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2016 menyerahkan uang kepada Sdr. Soeharta Senjaya untuk mengurus permohonan pendaftaran merek ke DJKI. Namun ternyata Sdr. Soeharta Senjaya tidak mendaftarkan merek tersebut sebagaimana yang dipercayakan kepadanya.

Pada awal September 2018, Penggugat baru mengetahui bahwa merek "BODYGUARD" untuk produk sejenis telah terdaftar atas nama Luasan Ferdinand (selanjutnya disebut Tergugat) dengan Nomor Pendaftaran IDM000656529, dengan tanggal penerimaan (*filling date*) 27 April 2016 dan tergolong dalam Kelas 9. Menanggapi informasi tersebut, Penggugat dengan itikad baik menghentikan sementara kegiatan perdagangannya, kemudian pada tanggal 4 September 2018 melalui Sdr. Soeharta Senjaya mengajukan permohonan pendaftaran merek "BODYGUARD" miliknya ke DJKI dengan Nomor Permohonan D002018042791. Permohonan tersebut kemudian ditolak oleh DJKI pada tanggal 9 April 2020 dengan alasan bahwa merek yang dimohonkan memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek terdaftar milik Tergugat untuk barang sejenis.

Selain itu, Penggugat juga mengetahui bahwa Tergugat telah melaporkannya ke Kepolisian Daerah Metro Jaya pada tanggal 8 Februari 2020 atas dugaan pelanggaran merek berdasarkan Pasal 100 dan Pasal 102 UU MIG. Atas dasar fakta-fakta tersebut, serta dengan mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah menggunakan merek BODYGUARD terdaftar miliknya dalam kegiatan perdagangan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran, Penggugat kemudian mengajukan gugatan penghapusan merek ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 September 2020, yang terdaftar dengan Nomor Register 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

1. Pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Pada persidangan tingkat pertama ini, tergugat dan turut tergugat (DJKI) masing-masing mengajukan eksepsi, dimana tergugat dalam eksepsi-nya

tersebut menyatakan gugatan Penggugat bersifat prematur karena merek BODYGUARD atas nama Tergugat baru terdaftar pada tanggal 18 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek sehingga tiga tahun belum terpenuhi terhitung dari tanggal pendaftaran tersebut. Sementara turut tergugat dalam eksepsi yang diajukannya menyatakan bahwa "Penggugat tidak mempunyai kapasitas/*legal standing*" karena permohonan pendaftaran merek Penggugat telah ditolak secara definitif oleh DJKI.

Majelis hakim kemudian mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah prematur dan cacat formil. Dalam pertimbangan tersebut hakim membedakan antara "tanggal penerimaan" (*filling date*) yakni 27 April 2016 dan "tanggal pendaftaran" yakni 18 Oktober 2019 sebagai dua hal yang berbeda, dengan merujuk pada Penjelasan Pasal 25 ayat (2) huruf f UU MIG yang menyatakan bahwa "tanggal pendaftaran" adalah tanggal didaftarkanya merek. Dengan demikian, karena gugatan diajukan pada 21 September 2020 sementara tanggal pendaftaran merek adalah 18 Oktober 2019, maka syarat tiga tahun *non use* sejak tanggal pendaftaran belum terpenuhi, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Terlepas dari keputusan hakim yang berkaitan dengan gugatan penggugat yang bersifat prematur dan cacat formil tersebut, majelis hakim pada tingkat pertama tidak melakukan pertimbangan atau memutuskan persoalan yang berkaitan dengan *legal standing* Penggugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat tentang ketiadaan *legal standing* Penggugat justru ditolak oleh hakim dengan alasan bahwa persoalan tersebut sudah menyangkut materi pembuktian pokok perkara. Dengan kata lain, pertanyaan tentang apakah Jefri Yunus memenuhi kualifikasi sebagai pihak ketiga yang berkepentingan tidak pernah dijawab di tingkat pertama karena gugatan telah gugur terlebih dahulu atas dasar formalitas prosedural.

2. Pertimbangan dan putusan hakim tingkat kasasi

Atas putusan tingkat pertama yang mengabulkan eksepsi dari tergugat, penggugat kemudian mengajukan upaya hukum kasasi yang diajukan ke mahkamah agung dan diputus dalam Putusan Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga, kemudian mengadili sendiri perkara ini. Dalam pertimbangan putusan ini, Hakim tingkat kasasi berpendapat bahwa Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum tentang tanggal pendaftaran. Hakim kemudian menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU MIG yang menyatakan “merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan., Maka perlindungan merek dimulai sejak "tanggal penerimaan" (*filling date*) pendaftaran, yaitu tanggal 27 April 2016 bukan tanggal 18 Oktober 2019. Dengan demikian menurut Hakim, Penggugat tidak prematur dalam mengajukan gugatan karena tiga tahun sudah terpenuhi terhitung sejak tanggal penerimaan tersebut.

Hakim tingkat kasasi dalam menanggapi kedudukan/*legal standing* dari Penggugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. dengan menyatakan bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan berdasarkan pada dua fakta yaitu; pertama, Penggugat telah mengajukan pendaftaran merek "BODYGUARD" ke DJKI namun permohonan tersebut ditolak karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik Tergugat; dan kedua, Penggugat telah dilaporkan secara pidana oleh Tergugat ke Kepolisian Daerah Metro Jaya berdasarkan Pasal 100 dan Pasal 102 UU MIG. Atas dua dasar itulah MA menyatakan "Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan gugatan penghapusan dalam perkara ini."

Meskipun demikian, perlu digaris bawahi bahwa meskipun hakim tingkat kasasi mengakui kedudukan hukum Penggugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dan membatalkan putusan tingkat pertamanya meskipun gugatan Penggugat dalam pokok perkara tetap ditolak seluruhnya. Hakim menilai bahwa Penggugat tidak mendukung dalilnya dengan bukti dan hasil investigasi berupa survei yang membuktikan bahwa merek tersebut tidak

digunakan selama tiga tahun berturut-turut dari lembaga survei yang valid, sementara Tergugat berhasil membuktikan sebaliknya melalui nota-nota penjualan produk BODYGUARD yang diajukan sebagai bukti T-3, T-5a, T-8a hingga T-8g.

3. Analisis Kedudukan Hukum Jefri Yunus Berdasarkan Kriteria Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, perlu dilihat lagi apakah pertimbangan dan keputusan hakim pada tingkat pertama dan kasasi tentang kedudukan hukum Jefri Yunus sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan terhadap kepemilikan merek BODYGUARD atas nama Luasan Ferdinand, yang dinilai berdasarkan kriteria yang telah dibahas berdasarkan yurisprudensi dan pertimbangan hakim dalam putusan dengan isu hukum serupa.

Hal pertama yang dapat dibandingkan adalah apakah penggugat memiliki kepentingan hukum atau ekonomis atas merek BODYGUARD tersebut. Dalam pertimbangan Hakim tingkat kasasi terdapat dua dasar dari pertimbangan atas kepentingan penggugat, yaitu penolakan permohonan pendaftaran merek serta adanya laporan pidana. Jika dibandingkan dengan putusan yang telah dianalisis sebelumnya, maka penolakan permohonan pendaftaran merek yang telah dialami oleh penggugat dan telah dibuktikan dengan surat penolakan oleh Turut Tergugat dapat menunjukkan kepentingan hukum dari penggugat, mengingat pada Putusan Nomor 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst pertimbangan tersebut juga yang dijadikan dasar oleh hakim dalam menentukan *legal standing* dari penggugat. Sedangkan jika dibandingkan dengan Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst yang mana dalam putusan tersebut hakim memberikan definisi sendiri dari siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan, berdasarkan ketentuan atau definisi tersebut terdapat dua syarat yang perlu dipenuhi yaitu, kerugian ekonomis dan ditutupnya hak untuk menggunakan merek tersebut. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, kedua hal tersebut dapat dibuktikan oleh penggugat dimana penggugat tidak dapat menggunakan merek tersebut

dikarenakan permohonan pendaftarannya yang ditolak. Sedangkan terkait kerugian ekonomis dapat dibuktikan dengan penggunaan merek tersebut sejak Maret tahun 2016 hingga setidaknya awal bulan September tahun 2018 meskipun merek tersebut belum pernah terdaftar atas nama penggugat.

Namun demikian, dalam kasus ini terdapat aspek lebih yang dapat dikaji jika dibandingkan dengan kedua putusan tersebut, dimana terdapat laporan pidana dari Tergugat yang diajukan terhadap penggunaan merek oleh penggugat. Meskipun perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan dan dihentikan dikarenakan gugatan ini, tetapi dalam kaitannya dengan *legal standing* dari penggugat maka fakta laporan pidana ini menjadi dasar penilaian kepentingan sebagai pendekatan yang baru dan tidak ditemukan dalam putusan sebelumnya. Dimana laporan pidana ini justru membuktikan bahwa Tergugat sendiri mengakui adanya penggunaan merek BODYGUARD oleh Penggugat di pasaran, ini juga mengkonfirmasi bahwa Penggugat memiliki kepentingan konkret terhadap merek tersebut. meskipun menjadikan laporan pidana sebagai salah satu dasar *legal standing* berpotensi menciptakan kondisi yang problematik karena seolah-olah posisi sebagai terlapor pidana dapat menjadi faktor yang memperkuat kedudukan seseorang dalam mengajukan gugatan perdata.

Berdasarkan analisis tersebut, kedudukan hukum Jefri Yunus sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021 adalah keputusan yang tepat, dengan perbandingan yang dilakukan dengan Putusan Nomor 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst sebagaimana diuraikan pada sub bab sebelumnya. Putusan ini juga memiliki kriteria baru yang tidak terdapat dalam kedua putusan tersebut, yang menjadikan kedudukan penggugat (Jefri Yunus) dalam putusan ini memiliki kedudukan yang lebih kuat untuk menjadi pihak ketiga yang berkepentingan berdasarkan pasal 74 ayat (1) UU MIG.

3.2 *Ratio Decidendi* Hakim tentang Dimulainya Kewajiban Penggunaan Merek Terdaftar dalam Putusan Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021

3.2.1 Tegangan Normatif dalam UU MIG dan Konflik *Ratio Decidendi* antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung

Pendaftaran merek di Indonesia menerapkan asas konstitutif atau prinsip *first to file*, di mana hak atas merek lahir karena adanya pendaftaran.⁷⁴ Dalam prinsip *first to file*, hak atas merek diberikan kepada pendaftar pertama sebagai hal yang mutlak serta diakui oleh negara, sehingga perlindungan hukum hanya diberikan kepada pemilik merek yang mereknya terdaftar.⁷⁵ Perubahan dari sistem deklaratif (*first to use*) ke sistem konstitutif ini dilakukan sejak berlakunya UU Merek Nomor 19 Tahun 1992, dengan alasan bahwa sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif.⁷⁶ Konsekuensi logis dari sistem ini adalah bahwa segala hak dan kewajiban yang melekat pada merek terdaftar seharusnya dimulai dan diukur dari satu titik waktu yang sama dan konsisten.

Dalam UU MIG sebagai peraturan khusus dan terbaru yang berlaku sampai saat ini, menggunakan dua titik waktu yang berbeda secara terminologis dalam pasal-pasal yang harus saling berkaitan. Pasal 35 ayat (1) UU MIG dengan tegas menyatakan bahwa “merek terdaftar mendapat perlindungan hukum dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan.” Ketentuan tersebut menandakan bahwa sejak permohonan diterima oleh DJKI dan diberikan tanggal penerimaan (*filling date*), perlindungan hukum sudah mulai berlaku. Dalam Pasal 13 UU MIG dijelaskan bahwa tanggal penerimaan diberikan apabila permohonan telah memenuhi persyaratan minimum berupa formulir permohonan yang telah diisi lengkap, label merek, dan bukti pembayaran biaya.⁷⁷ Ini berarti tanggal penerimaan merupakan proses administratif yang terjadi di awal proses pendaftaran, jauh sebelum sertifikat merek terbit.

⁷⁴ Farah Zhafirah Putri Lubis dan R. Rahaditya, *Implementasi Prinsip First to Use pada Pembatalan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 8, No. 5, 2023, h. 3219.

⁷⁵ *Ibid.*, h. 3221-3222.

⁷⁶ OK. Saidin, *Op.cit.*, h. 429.

⁷⁷ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Di sisi lain, Pasal 74 ayat (1) UU MIG yang menjadi dasar gugatan penghapusan merek menyebut bahwa merek tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut "sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir." Sementara itu, dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f mengatur bahwa dalam sertifikat merek terdapat kolom "nomor dan tanggal pendaftaran", dan berdasarkan penjelasannya, yang dimaksud dengan "tanggal pendaftaran" adalah "tanggal didaftarkan merek" yang mana dalam praktik merupakan tanggal terbitnya sertifikat merek tersebut, setelah seluruh rangkaian proses pemeriksaan selesai dilakukan. Dalam sengketa putusan Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021, tanggal penerimaan permohonan merek BODYGUARD milik Tergugat adalah 27 April 2016, sedangkan sertifikat mereknya baru terbit pada 18 Oktober 2019 yang berarti berjarak lebih dari tiga tahun.

Ketiga ketentuan dalam pasal tersebut terdapat dalam satu undang-undang yang sama, namun menggunakan frasa yang secara implisit merujuk pada momen yang berbeda. Inilah yang disebut sebagai tegangan normatif, yakni ketidak konsistenan penggunaan terminologi di dalam UU MIG yang menjadi akar dari perbedaan *ratio decidendi* antara hakim tingkat pertama dan hakim kasasi. Apabila penafsiran menggunakan pendekatan gramatikal yang mengutamakan makna teks secara literal, maka frasa "tanggal pendaftaran" dalam Pasal 74 ayat (1) akan dianggap merujuk pada tanggal terbit sertifikat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 25. Namun apabila penafsiran menggunakan pendekatan sistematis yang membaca seluruh ketentuan UU MIG secara koheren, maka frasa yang sama akan dianggap merujuk pada tanggal penerimaan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1). Dua penafsiran yang berbeda atas satu frasa yang sama tersebut yang mengakibatkan dua *ratio decidendi* yang saling bertolak belakang dalam Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020 sebagai putusan tingkat pertamanya dan Putusan Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021 sebagai putusan tingkat kasasi.

3.2.2 Ratio Decidendi Pengadilan Niaga Pada Tingkat Pertama

Dalam Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020, Majelis Hakim Pengadilan Niaga menggunakan pendekatan penafsiran gramatikal dalam membangun *ratio*

decidendi-nya. Hakim merujuk pada Penjelasan Pasal 25 ayat (2) huruf f UU MIG yang menyatakan bahwa "tanggal pendaftaran" merupakan "tanggal didaftarkanya merek", kemudian dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa tanggal penerimaan dan tanggal pendaftaran adalah dua hal yang berbeda dan merupakan urutan proses pendaftaran merek. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menyimpulkan bahwa syarat tiga tahun *non use* yang disyaratkan Pasal 74 ayat (1) harus dihitung sejak tanggal didaftarkanya merek, yaitu pada 18 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek Tergugat dan bukan sejak tanggal penerimaan 27 April 2016 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

Dengan logika tersebut, hakim tingkat pertama menyimpulkan bahwa gugatan yang diajukan penggugat pada 21 September 2020 adalah prematur karena belum genap satu tahun dari tanggal pendaftaran 18 Oktober 2019, sehingga syarat tiga tahun untuk dinyatakan sebagai merek *non use* sama sekali belum terpenuhi. Gugatan kemudian dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Meskipun pertimbangan hakim tingkat pertama ini secara tekstual dapat dimengerti karena memang berpijak pada bunyi norma yang tersedia dalam pasal, secara substantif pertimbangan tersebut menghasilkan konsekuensi yang dapat bermasalah apabila diterapkan secara konsisten. Apabila perlindungan hukum terhadap kepemilikan merek dimulai sejak tanggal penerimaan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU MIG, tetapi kewajiban penggunaan merek secara terus menerus baru dimulai sejak tanggal terbit sertifikat yang bisa terjadi bertahun-tahun kemudian, maka terdapat jangka waktu di mana pemilik merek sudah mendapatkan hak eksklusif secara penuh tetapi belum terikat kewajiban penggunaan apa pun. Dalam perkara BODYGUARD ini jangka waktu tersebut mencapai lebih dari tiga tahun. Akibat lebih jauhnya, seorang pendaftar yang beritikad tidak baik secara teoritis dapat memanfaatkan keadaan ini dengan sengaja mengulur proses administratif atau membiarkan sertifikat tidak segera terbit, sehingga memperpanjang periode waktu di mana ia sudah terlindungi tetapi belum diberi tanggung jawab untuk penggunaan merek tersebut. kondisi tersebut jelas bertentangan dengan semangat dan tujuan diaturnya ketentuan mengenai merek *non use* dalam hukum merek. Mengingat tujuan ketentuan *non use* adalah untuk memberikan jaminan kepastian

hukum bagi pihak ketiga, yaitu bahwa penggunaan merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya merupakan pelanggaran merek, dan merek yang tidak digunakan sesungguhnya telah kehilangan kekuatannya secara materiil.⁷⁸

3.2.3 Implikasi *Ratio Decidendi* Mahkamah Agung terhadap Kepastian Hukum

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan kasasi Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021, ditemukan bahwa pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung menjelaskan bahwa kewajiban penggunaan merek terdaftar dimulai sejak tanggal penerimaan memiliki implikasi yang cukup luas dan penting terhadap kepastian hukum dalam praktik sengketa merek *non use* di Indonesia, baik bagi pemilik merek terdaftar, maupun bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan merek.

Kepastian hukum menjadi salah satu tujuan utama dari keberadaan sistem pendaftaran merek. Mengingat bahwa kepastian hukum menghendaki adanya kejelasan norma yang memungkinkan setiap subjek hukum dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam suatu situasi konkret, serta dapat memprediksi akibat hukum dari suatu peristiwa hukum tertentu.⁷⁹ Dalam konteks merek, kepastian hukum ini diharapkan menentukan antara lain melalui kejelasan tentang kapan hak eksklusif pemilik merek mulai berlaku, serta kapan kewajiban penggunaan merek mulai berjalan. Apabila dua hal ini tidak ditentukan konsisten dan tidak dapat implementasikan sendiri oleh para pelaku usaha, maka tujuan kepastian hukum dari sistem pendaftaran merek menjadi tidak tercapai.

Dari sisi pemilik merek terdaftar, *ratio decidendi* Hakim kasasi yang menyatakan bahwa kewajiban penggunaan merek dimulai sejak tanggal penerimaan sebenarnya bukan melemahkan posisi mereka sebagai pemilik hak eksklusif, melainkan justru mempertegas konsistensi antara hak dan kewajiban yang dimiliki. Sejak tanggal penerimaan, pemilik merek sudah mendapat perlindungan hukum berupa hak eksklusif untuk menggunakan mereknya dan

⁷⁸ Tavinayati dan Zakiyah, *Op.cit*, h. 224-233

⁷⁹ R. Tony Prayogo, *Op.cit*, h. 194.

melarang pihak lain melakukan hal yang sama.⁸⁰ Dalam logika yang sederhana, tidak terdapat alasan yang dapat dibenarkan secara hukum apabila perlindungan sudah berjalan tetapi kewajiban belum lahir. Hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana pendaftaran merek bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek berupa hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Apabila merek tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut, maka pihak ketiga dapat menjadikan kondisi tersebut sebagai dasar untuk mengajukan gugatan penghapusan merek.⁸¹ Kewajiban penggunaan menjadi konsekuensi langsung dari diterimanya hak eksklusif, dan keduanya harus dimulai pada saat yang sama.

Dari sisi pihak ketiga yang ingin mengajukan gugatan penghapusan merek, *ratio decidendi* Hakim kasasi memberikan kepastian yang jauh lebih terukur. Dengan menetapkan tanggal penerimaan sebagai titik awal penghitungan tiga tahun merek *non use*, pihak ketiga dapat menghitung dengan lebih pasti kapan sebuah merek yang kemudian dianggap sebagai merek *non use* tanpa harus bergantung pada proses administratif penerbitan sertifikat yang waktunya tidak selalu dapat diprediksi. Tanggal penerimaan adalah fakta yang tercantum secara resmi dalam sertifikat merek berdasarkan Pasal 25 ayat (2) huruf c UU MIG, sehingga dapat diverifikasi oleh siapa pun. Ketentuan ini memenuhi salah satu syarat kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum harus didasarkan pada fakta yang dirumuskan dengan jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan.⁸²

Implikasi lain yang tidak kalah penting dari *ratio decidendi* Hakim kasasi ini adalah bahwa ia menutup celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mendaftarkan merek tanpa niat menggunakannya. Apabila penafsiran dari Hakim tingkat pertama diterima dan tiga tahun dihitung dari terbitnya sertifikat, maka seorang pendaftar yang beritikad tidak baik dapat secara

⁸⁰ Farah Zhafirah Putri Lubis, dan R. Rahaditya, *Op.cit.*, h. 3221.

⁸¹ Tavinayati dan Zakiyah, *Op.cit.*, h. 220.

⁸² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2006), h. 146.

efektif mengulur waktu terbitnya sertifikat dengan berbagai cara administratif, sehingga memperpanjang masa "aman" dari ancaman gugatan penghapusan merek meskipun mereknya sama sekali tidak digunakan dalam kegiatan jual beli. Mengingat secara materiil "dengan tidak digunakannya merek selama 3 (tiga) tahun berturut turut merek tersebut sebenarnya kehilangan kekuatan hukumnya sebagai sebuah merek. Pemiliknya sudah kehilangan hak eksklusifnya untuk menggunakan merek tersebut. Akan tetapi selama merek tersebut masih belum dicoret dari DUM, maka secara formal merek tersebut masih merupakan merek terdaftar sehingga pemiliknya masih bisa menuntut pihak yang menggunakan mereknya tanpa izin."⁸³

Meskipun demikian, perlu dikritisi bahwa *ratio decidendi* Hakim kasasi ini menyisakan satu kelemahan struktural yang cukup signifikan. Hakim membangun proposisinya melalui penafsiran sistematis tanpa mengubah atau memberikan penjelasan redaksi Pasal 74 ayat (1) yang masih menggunakan frasa "sejak tanggal pendaftaran." Artinya, frasa tekstual dalam undang-undang tidak berubah yang berubah hanyalah cara membacanya melalui pendekatan sistematis yang menghubungkannya dengan Pasal 35 ayat (1). Selama frasa tersebut tidak direvisi oleh pihak yang memang berwenang untuk secara eksplisit menyebut "tanggal penerimaan", maka potensi konflik interpretasi serupa tetap terbuka di masa depan.

Hal ini berkaitan dengan keterbatasan yang terdapat dalam *ratio decidendi* dalam sistem hukum Indonesia. dimana dalam sistem hukum Indonesia yang tidak mengenal asas preseden yang mengikat yang digunakan dalam sistem *common law*, hakim-hakim berikutnya tetap dapat mengambil sikap yang berbeda dalam kasus yang serupa dari putusan terdahulu apabila fakta material perkaranya dinilai berbeda atau apabila hakim memiliki dasar argumentasi yang dianggap lebih kuat.⁸⁴ Dengan kata lain, kepastian hukum yang dibangun melalui *ratio decidendi* keputusan dalam perkara ini bersifat relatif dan persuasif bukan absolut dan mengikat. Tanpa perbaikan redaksional yang dilakukan dalam UU MIG, maka risiko hakim tingkat pertama pada perkara-perkara serupa yang akan datang

⁸³ Tavinayati dan Zakiyah, *Op.cit*, h. 233.

⁸⁴ Shidarta, *Op.cit*.

kembali menggunakan pendekatan gramatikal yang menghasilkan putusan bertentangan tetap ada.

Oleh karena itu, implikasi terpenting dari *ratio decidendi* Hakim dalam Putusan Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021 ini sesungguhnya tidak hanya pada penyelesaian perkara konkret antara Jefri Yunus melawan Luasan Ferdinand, akan tetapi juga sebagai sinyal kepada pembentuk undang-undang bahwa Pasal 74 ayat (1) UU MIG perlu direvisi agar secara eksplisit menyebut "tanggal penerimaan" sebagai titik awal penghitungan tiga tahun merek *non-use* selaras dengan Pasal 35 ayat (1) yang juga menggunakan frasa yang sama. Ketidak konsistensi terminologis dalam UU MIG sebagaimana diidentifikasi dalam sub bab ini menunjukkan kelemahan legislatif yang berpotensi terus melahirkan sengketa interpretasi di kemudian hari apabila tidak diperbaiki. Mengingat hukum yang tertulis, pasti, dan jelas adalah syarat dari kepastian hukum yang sesungguhnya, dan salah satu syaratnya adalah tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.⁸⁵ perbedaan penggunaan frasa antara Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) UU MIG adalah bentuk dari kondisi yang seharusnya dihindari tersebut.

⁸⁵ Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, h. 146.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada diskusi diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum pihak ketiga dalam penghapusan merek berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada dasarnya diberikan kepada pihak selain pemilik merek terdaftar dan Menteri yang memiliki kepentingan hukum atau kepentingan ekonomi yang bersifat nyata, langsung, dan dapat dibuktikan di hadapan pengadilan. Ketentuan mengenai “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 74 ayat (1) masih menimbulkan kekaburan norma karena tidak memberikan batasan yang tegas mengenai kualifikasi subjek hukum yang dimaksud, sehingga membuka ruang perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan. Dalam Putusan Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021, Mahkamah Agung mengakui Jefri Yunus sebagai pihak ketiga yang berkepentingan karena terdapat fakta hukum berupa penolakan pendaftaran merek BODYGUARD oleh DJKI akibat adanya merek terdaftar milik Tergugat, serta adanya laporan pidana yang menunjukkan adanya akibat hukum langsung terhadap Penggugat. Dengan demikian, legal standing pihak ketiga tidak hanya ditentukan oleh status formal, tetapi juga oleh adanya keterkaitan kepentingan hukum yang konkret dengan objek sengketa.
2. Ratio decidendi hakim terkait dimulainya kewajiban penggunaan merek terdaftar dalam Putusan Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021 menunjukkan adanya perbedaan penafsiran antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Pengadilan Niaga berpendapat bahwa penghitungan jangka waktu tidak digunakannya merek dimulai sejak tanggal pendaftaran atau terbitnya sertifikat merek, sehingga gugatan dinyatakan prematur karena jangka waktu belum terpenuhi. Sebaliknya, Mahkamah Agung menafsirkan bahwa

penghitungan jangka waktu non-use dimulai sejak tanggal penerimaan permohonan merek dengan mendasarkan pada keterkaitan antara Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, yang menentukan bahwa perlindungan merek dihitung sejak tanggal penerimaan. Penafsiran Mahkamah Agung tersebut memberikan kepastian hukum yang lebih konsisten karena menyelaraskan awal perlindungan hukum dengan kewajiban penggunaan merek, sehingga menghindari adanya celah hukum berupa periode perlindungan tanpa kewajiban penggunaan yang efektif.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diterapkan untuk isu hukum ini adalah sebagai berikut::

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai makna “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam ketentuan Pasal 74 ayat 1 Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis. Apabila memang diperlukan ruang interpretasi yang lebih terbuka dalam pengajuan gugatan penghapusan merek, maka sebaiknya hal tersebut ditegaskan dalam penjelasan pasal, misalnya dengan menyatakan bahwa pihak ketiga yang berkepentingan adalah pihak yang memiliki kepentingan untuk menggunakan merek tersebut dan terdampak secara langsung oleh keberadaan merek yang tidak digunakan. Dengan adanya penegasan tersebut, diharapkan tidak terjadi perbedaan penafsiran di antara hakim dalam praktik peradilan. Selain itu, pihak yang akan mengajukan gugatan juga memiliki dasar yang lebih jelas mengenai kewenangan dan legal standing yang dimilikinya.

2. Kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI)

Sebagai DJKI diharapkan dapat memperkuat sistem administrasi dan basis data merek, khususnya dalam hal peningkatan transparansi

mengenai status penggunaan merek yang telah terdaftar. Selama ini, informasi yang tersedia dalam sistem pendaftaran merek lebih banyak berfokus pada aspek administratif pendaftaran, seperti data pemohon, tanggal penerimaan, serta nomor dan status pendaftaran, namun belum secara optimal memberikan gambaran yang jelas mengenai apakah suatu merek benar-benar digunakan dalam kegiatan perdagangan atau tidak.

Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem yang memungkinkan adanya pembaruan data secara berkala dari pemilik merek terkait penggunaan mereknya dalam aktivitas bisnis. Mekanisme ini dapat berbentuk pelaporan sederhana dari pemilik merek dalam jangka waktu tertentu untuk menyatakan bahwa mereknya masih digunakan atau belum digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa. Dengan adanya pembaruan data tersebut, sistem basis data DJKI tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki fungsi informatif yang lebih kuat terkait eksistensi penggunaan merek di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Amirulloh, Muhammad dan Helitha Novianty Mochtar. 2016. *Buku Ajar Hukum Kekeyaan Intelektual*. Bandung: Unpad Press.
- Asshidiqie, Jimly. 2007. *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*. Jakarta: The Biography Institute.
- Bachtiar. 2021. *Mendesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Deepublish.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hariyani, Iswi, Cita Yustisia Serfiyanti, dan R. Serfianto D. Purnomo. 2018. *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Indriyanto, Agung dan Irnie Mela Yusnita, 2016. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Isnaeni, Mochamad. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Kansil, Christine. *Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Mahadi, 1981. *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Jakarta: BPHN.
- Marzuki, Peter Mahmmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Purwaka, Tommy Hendra. 2017. *Perlindungan Merek*. Yogyakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramelan, Eman. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli Satuan Rumah Susun Rumah Susun/Strata Title/ Apartemen*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Sari, Nuzulia Kumala. 2021. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dasar-Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Silondae, Arus Akbar dan Wirawan B. Ilyas. 2011. *Pokok-pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Soelistyo, Hendy. 2016. *Badfaith Dalam Hukum Merek*. Jakarta: Maharsa Artha Mulia.

Supramono, Gatot. 2008. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni.

Usman, Rachmadi. 2011. *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Usman, Rachmadi. 2021. *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana.

Yuhelson. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Community.

JURNAL:

Agriansyah, Herdi, “Analisis Penghapusan Merek oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst)”, *Ekaminasi: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 4, h. 221, 2023.

Aini, Rizqiyah, dkk. “Analisis Perlindungan Hak Merek dan Peran Merek Untuk Membangun Citra Bisnis pada Suatu Usaha” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol. 6, No. 7, h. 2, 2024.

Arifin, Zaenal, Muhammad Iqbal, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 1, h. 49, 2020.

Bo’a, F. Y., “Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 1, h. 21, 2018.

Edyson, David, Dikjaya, dan Muhammad Rafi. “Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual,” *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 8, no. 1, h. 930, 2024.

Hidayah, Luthfi Nurul, Kholis Roisah, “Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Berdasarkan Prinsip First To File”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 2, h. 1060, 2024

Irawati, Novi, dan Budi Susanto.”Pelanggaran Hak Atas Merek Dan Upaya Penyelesaiannya (Studi Putusan. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby)”, *Notarius* Vol. 17, No. 3, h. 2023, 2024.

Jasmani, A., “Pemberdayaan Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Islam”, *Al-Bayyinah*, Vol. 1, No. 1, h. 31, 2017.

Kusumadara, Afifah, Yenny Eta Widyanti, dan Masfufah, “Evaluasi Pengaturan Penghapusan Merek Terdaftar yang Tidak Aktif di Indonesia”, *Jurnal JIKH*, Vol. 18, No. 2, h. 178, 2024.

Latifiani, Dian, Alya Fatimah Azzahra, Oktora Tri Wanida, “Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merek Perusahaan”, *Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 31, No. 1, h. 67, 2023.

Lubis, Farah Zhafirah Putri dan R. Rahaditya, “Implementasi Prinsip First to Use pada Pembatalan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 5, h. 3219, 2023.

Medina, Dayu, dan Dewi Enggriyeni. “Pengaturan dan Penerapan Prinsip Teritorial dalam Perlindungan Indikasi Geografis Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional)”. *UNES Law Reviw*, Vol. 6, No. 1, h. 26, 2023.

Nadya, Dionisia, Hendro Saptono, dan Mas’ut, “Analisa Hukum Terhadap Perlindungan Merek Terkenal Yang Dianggap Sebagai ‘Merek Non Use’”, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 14, No. 2, 2025.

Novita, Dian. “Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pemegang Hak Merek Suatu Intelektual”, *Jurnal jendela hukum* Vol. 7 No. 1, h. 35, 2020.

Nusantari, oktaviana, Emilda Kusparningrum, Febri Noor Hediati, “Analisa Hukum terhadap Penggunaan Merek yang Tidak Sesuai dengan Sertifikat Terdaftar (Studi Mengenai Merek Ms Glow/ForCantik Skincare)”, *Officium Notarium* Vol. 3, No. 2, h. 121, 2023.

Prayogo, R. Tony, “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, h. 194, 2016.

S, Yoghie Arief, “Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Dalam Perspektif Masalah Al Mursalah”, *Aktualita*, Vol. 3, No. 1, 2020.

Saputra, Bayu Widhi Handoko. "Perlindungan Hukum Merek Terkenal Yang Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Nomor: 206/G/2020/PTUN.JKT)", *Notarius Vol. 16 No. 1*, h. 209, 2023.

Sari, Nuzulia Kumala, "Perlindungan Merek Terkenal Superman Terhadap Tindakan Dilution dan Passing Off", *Journal of economic & Buisness law Reviw*, Vol 1 No. 1, h. 2, 2021.

Sulastri, Satino, Yuliana Yuli, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware versus Tullipware)", *Jurnal Yuridis Vol. 5, No. 1*, h. 162, 2020.

Supena, Cecep Cahya, "Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum", *Jurnal MODERAT*, Vol. 8, No. 2, h. 428, 2022.

Tavinayati, Zakiyah, "Merek Terdaftar Yang Tidak digunakan Selama Tiga Tahun dalam Dunia Perdagangan", Vol. 9, No. 1, h. 2016, 2024.

Yohen, Samantha Maria, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis," *JLEB: Journal of Law, Education and Business 2*, no. 1, h. 310, 2024.

INTERNET:

Alasan Berubahnya Nomenklatur Ditjen Kekayaan Intelektul , <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-alasan-berubahnya-nomenklatur-ditjen-kekayaan-intelektual-lt55cd5c0bcc7c9/?page=1>, diakses 4 Juni 2025;

<https://kbbi.web.id/grafis>, Diakses Pada Sabtu tanggal 20 Juni 2025;

<https://kbbi.web.id/hukum>. Diakses Pada Hari Kamis, 25 Juni 2025;

<https://kbbi.web.id/perlindungan>. Diakses Pada Hari Kamis, 25 Juni 2025;

<https://www.mkri.id/berita/-21360>. Diakses Pada Hari Senin, 4 Mei 2026;

<https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/minimalisir-pelanggaran-kekayaan-intelektual-djki-lakukan-langkah-preventif-dan-represif?kategori=liputan-penyidikan-ki>. Diakses Pada Hari Jum'at, 26 Juni 2025;

KONFENSI INTERNASIONAL:

TRIPS Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Kitab Undang-undang Hukum Perdata;



DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER



PUTUSAN
Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JEFRI YUNUS, bertempat tinggal di Jalan Siantan II, Nomor 4, RT 012, RW 001, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yanto Jaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Advokasi & Bantuan Hukum Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (LABH – IPHI), beralamat di Jalan Karet Pasar Baru Barat II, Nomor 5A, Karet Tengsin, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2021;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n :

LUASAN FERDINAND, bertempat tinggal di Jalan Kran V, Nomor 3, RT 015, RW 005, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M Ivan Syafrudin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum NSP (NSP Law Office), beralamat di Gedung Trisula Perwari, Lt 5, Jalan Menteng Raya, Nomor 35, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2020;
Termohon Kasasi/Tergugat;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Karet Kuningan, Setia Budi Kota Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S., selaku Direktur Merk dan Indikasi Geografis

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021



pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nofli, S.Sos., S.H., M.Si., dan Rekan, Para Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Merk dan Indikasi Geografis pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2020;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat merupakan Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar sebagaimana dimaksud di dalam Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000656529, tertanggal 27 April 2016, Kelas 9, atas nama Luasan Ferdinand (*in casu* Tergugat);
3. Menyatakan Tergugat terbukti tidak pernah menggunakan merek terdaftar sebagaimana dimaksud di dalam Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000656529, tertanggal 27 April 2016, Kelas 9, atas nama Luasan Ferdinand (*in casu* Tergugat) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran;
4. Menyatakan menghapuskan atau setidaknya-tidaknya hapus Merek Terdaftar sebagaimana dimaksud di dalam Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000656529, tertanggal 27 April 2016, Kelas 9, atas nama Luasan Ferdinand (*in casu* Tergugat) dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara *a quo*

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021



dan melakukan penghapusan pendaftaran Merek Terdaftar sebagaimana dimaksud di dalam Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000656529, tertanggal 27 April 2016, Kelas 9, atas nama Luasan Ferdinand (*in casu* Tergugat) dari daftar umum merek dan dicatatkan serta diumumkan dalam berita resmi merek;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi, peninjauan kembali maupun *verzet*/perlawanan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas, rancu, keliru dan membingungkan;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah *error in persona*;

Eksepsi Turut Tergugat:

- Penggugat tidak mempunyai kapasitas/*legal standing*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 52/Pdt. Sus-Merek/2020/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 27 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat prematur dan cacat formil;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.665.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat pada tanggal 27 Januari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12 K/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Niaga Jkt Pst *juncto* Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/ PN Niaga Jkt Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 19 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 27 Januari 2021, dan dengan mengadili sendiri memutuskan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat merupakan Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam mengajukan gugatan penghapusan Merek Terdaftar Bodyguard

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021



dengan Nomor Pendaftaran IDM000656529, Kelas 9, tertanggal 27 April 2016, atas nama Luasan Ferdinand (*in casu* Tergugat);

3. Menyatakan Tergugat terbukti tidak pernah menggunakan Merek Terdaftar Bodyguard dengan Nomor Pendaftaran IDM000656529, atas nama Luasan Ferdinand (*in casu* Tergugat) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran;
4. Menyatakan menghapuskan atau setidaknya tidaknya hapus Merek Terdaftar Bodyguard dengan Nomor Pendaftaran IDM000656529, Kelas 9, atas nama Luasan Ferdinand (*in casu* Tergugat) dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan penghapusan Merek Terdaftar Bodyguard dengan Nomor Pendaftaran IDM000656529, Kelas 9, atas nama Luasan Ferdinand (*in casu* Tergugat) dari daftar umum merek dan dicatatkan serta diumumkan dalam Berita Resmi Merek;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi, peninjauan kembali maupun *verzet*/perlawanan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Subsida;

Apabila Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 15 Maret 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 19 Februari 2021 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 15 Maret 2021 dihubungkan dengan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021



pertimbangan dan putusan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan berikut:

- Bahwa Penggugat telah mengajukan pendaftaran "BODYGUARD" sebagai merek dagang Penggugat pada Turut Tergugat tanggal 4 September 2018 dengan Nomor Permohonan D002018042791, akan tetapi permohonan pendaftaran atas merek dagang Penggugat ditolak oleh Turut Tergugat pada tanggal 9 April 2020, dengan alasan merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek terdaftar milik pihak lain (*in casu* Tergugat) atau dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau sejenis;
- Bahwa disamping itu Penggugat juga telah dilaporkan oleh Tergugat pada tanggal 8 Februari 2020 pada Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan laporan Pasal 100 dan Pasal 102 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Bahwa dengan demikian Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan gugatan penghapusan dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 menentukan bahwa: "*Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan*", maka perlindungan merek dimulai sejak "*tanggal penerimaan*" (*filling date*) pendaftaran;
- Bahwa merek milik Tergugat telah didaftar pada Turut Tergugat berdasarkan Nomor Permohonan D002016020056 dengan Tanggal Penerimaan 27 April 2016, tergolong Kelas 09, maka tanggal pendaftaran merek Tergugat terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran (*filling date*) yakni tanggal 27 April 2016;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021



- Bahwa dengan demikian Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum tentang tanggal pendaftaran yang dalam perkara ini yang disebut tanggal 18 Oktober 2019, seharusnya yang benar adalah tanggal "*tanggal penerimaan*" (*filling date*) yakni tanggal 27 April 2016, sehingga Penggugat tidak prematur dalam mengajukan gugatan penghapusan ini;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa secara faktual Tergugat tidak pernah menggunakan merek terdaftar milik Tergugat tersebut untuk suatu barang dan/atau memproduksi dan/atau memperdagangkan/menjual produk-produk dengan menggunakan merek terdaftar milik Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut atau lebih dalam perdagangan barang dan/atau jasa yakni sejak tanggal pendaftaran (*in casu* tanggal 27 April 2016) hingga gugatan *a quo* diajukan dan didaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*in casu* tanggal 21 September 2020);
- Bahwa akan tetapi Penggugat tidak mendukung dalilnya dengan bukti dan hasil investigasi Penggugat berupa hasil survey yang membuktikan bahwa merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau sejak pemakaian terakhir dari beberapa kota di Indonesia dan dari lembaga survey yang valid dan dapat dipercaya, serta hasil investigasi Penggugat haruslah dapat dibuktikan secara nyata di dalam persidangan;
- Bahwa sebaliknya Tergugat dengan bukti T-3, T-5a, T-8a sampai dengan T-8g berupa fotocopy Nota Penjualan Produk BODYGUARD milik Tergugat, dapat membuktikan bahwa merek BODYGUARD milik Tergugat telah digunakan dalam perdagangan sejak tanggal pendaftaran, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JEFRI YUNUS dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 27 Januari 2021 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dikabulkan namun karena Pemohon Kasasi berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JEFRI YUNUS** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 27 Januari 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Metera l.....	Rp 10.000,00
2. Red a k s l.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

AGUS SUBROTO, SH., M.H.
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

P U T U S A N

Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual (Merek) pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

JEFFRI YUNUS : tempat tinggal di Jalan Siantan II, Nomor 4, RT. 012, RW. 001, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Deka Saputra Saragih, SH., MH.** dan **Richardo Purba, SH.** - Para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**DSS & Associates**" berkedudukan di Sahid Sudirman Center, Lantai 11 Suite A, Jl. Jenderal Sudirman, Nomor 86, Jakarta Pusat, 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2020;

Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat;**

L A W A N :

1. **LUASAN FERDINAND** : beralamat di Jalan Kran V, Nomor 3, RT.015, RW.005, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat;**

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA CQ DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN INTELEKTUAL** : beralamat di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 8-9, Karet Kuningan, Setia Budi Kota Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai : **Turut Tergugat;**

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Halaman 1 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 September 2020 dibawah Register Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

ADAPUN DASAR DAN DALIL-DALIL PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN AQUO ADALAH SEBAGAI BERIKUT

1. Bahwa, setidaknya-tidaknya sejak awal bulan Maret tahun 2016 hingga setidaknya-tidaknya awal bulan September tahun 2018, Penggugat telah menjalankan kegiatan usaha dalam hal memperdagangkan/menjual barang berupa anti gores *handphone* dengan Merek (**kata “BODYGUARD + lukisan/logo = Orang Berbadan Kekar atau Berotot”**) sebagai berikut :



BODYGUARD



(untuk selanjutnya disebut “Merek Dagang Penggugat”)

2. Bahwa sebelum Penggugat menjalankan kegiatan usaha aquo, tentunya Penggugat melakukan dan/atau mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam menjalankan sebuah usaha aquo, yang salah satunya ialah membuat desain atas Merek Dagang Penggugat sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada butir 1 (satu) di atas;
3. Menyadari begitu pentingnya Merek Dagang atas barang yang hendak Penggugat perdagangkan/jual yakni berupa anti gores *handphone*, maka pada tanggal 1 Februari 2016, Penggugat menggunakan jasa profesional Sdr. Yohanes Salim untuk membuat desain atas Merek Dagang Penggugat (**vide butir 1 (satu) di atas**);
4. Majelis Hakim yang terhormat, perlu Penggugat utarakan alasan Penggugat membuat desain Merek Dagang Penggugat aquo menggunakan lukisan/logo “orang berbadan kekar atau berotot” dikarenakan olahraga rutin

Halaman 2 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

yang Penggugat lakukan dan gemari adalah fitness, yang mana olahraga fitness identik dengan orang berbadan kekar atau berotot;

5. Bahwa setelah desain Merek Dagang Penggugat dirampungkan dan diserahkan oleh Sdr. Yohanes Salim kepada Penggugat, selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2016 Penggugat menggunakan jasa profesional Sdr. Soeharta Sanjaya dan Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Sdr. Soeharta Sanjaya sebagai biaya dalam pengajuan permohonan pendaftaran Merek Dagang Penggugat ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (*in casu Turut Tergugat*);

6. Bahwa tanpa Penggugat sadari, kegiatan usaha yang Penggugat jalankan sejak awal bulan Maret tahun 2016 lambat laun mulai menunjukkan hasil positif, sehingga pada awal tahun 2017 hingga bulan awal September 2018 Penggugat selalu menanyakan kepada Sdr. Soeharta Sanjaya, sudah sejauh mana progres permohonan pendaftaran merek atas Merek Dagang Penggugat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (*in casu Turut Tergugat*);

7. Adapun jawaban Sdr. Soeharta Sanjaya atas pertanyaan Penggugat di atas pada pokoknya ialah :

a. Permohonan pendaftaran merek atas Merek Dagang Penggugat belum bahkan tidak didaftarkan oleh Sdr. Soeharta Sanjaya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (*in casu Turut Tergugat*);

b. Untuk pertama kalinya pada awal bulan September tahun 2018 Sdr. Soeharta Sanjaya memberitahukan dan menyatakan kepada Penggugat, bahwasanya terhadap Merek Dagang Penggugat telah terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000656529, tertanggal 27 April 2016, Kelas 9, atas nama LUASAN FERDINAND (*in casu Tergugat*).

8. Bahwa setelah mendapatkan dan mendengarkan jawaban Sdr. Soeharta Sanjaya di atas (*vide butir 7 (tujuh) di atas*), maka Penggugat secara itikad baik menghentikan sementara kegiatan memperdagangkan/menjual barang dagangan Penggugat berupa anti gores *handphone* dengan Merek Dagang Penggugat;

9. Selanjutnya setelah mendapatkan dan mendengarkan jawaban Sdr. Soeharta Sanjaya di atas (*vide butir 7 (tujuh) di atas*), maka pada tanggal 04 September 2018 Sdr. Soeharta Sanjaya bergegas mengajukan

Halaman 3 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

permohonan pendaftaran atas Merek Dagang Penggugat (*vide butir 1 (satu) di atas*) ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (*in casu Turut Tergugat*), dengan Nomor Permohonan D002018042791;

10. Namun terhadap permohonan pendaftaran atas Merek Dagang Penggugat pada tanggal 09 April 2020 dinyatakan ditolak oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (*in casu Turut Tergugat*), dengan alasan Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek terdaftar milik pihak lain (*in casu Tergugat*) atau dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak lain (*in casu Tergugat*) untuk barang dan/atau sejenis;

11. Adapun Merek Terdaftar milik Tergugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan **Merek Dagang Penggugat ialah Merek dengan kata "BODYGUARD"**, sebagaimana dimaksud di dalam Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000656529, tertanggal 27 April 2016, Kelas 9, atas nama LUASAN FERDINAND (*in casu Tergugat*), namun Merek Terdaftar milik Tergugat tersebut tidak diikuti dengan lukisan/logo Orang Berbadan Kekar atau Berotot seperti Merek Dagang Penggugat (*vide butir 1 (satu) di atas*).

12. Berdasarkan uraian di atas, NYATALAH bahwasanya :

- a. Desain Merek Dagang Penggugat TERBUKTI dibuat oleh Penggugat menggunakan jasa profesional Sdr. Yohanes Salim tertanggal 1 Februari 2016 dan hal mana terhadap desain tersebut telah diserahkan oleh Sdr. Yohanes Salim kepada Penggugat pada tanggal 4 Februari 2016; dan
- b. Hal mana terhadap desain tersebut pada kenyataannya (*de facto*) TERBUKTI telah dan selalu digunakan oleh Penggugat sebagai Merek Dagang atas barang dagangan Penggugat berupa anting (*handphone*) secara terus menerus sejak awal bulan Maret tahun 2016 hingga awal bulan September 2018;

13. Untuk pertama kalinya pada akhir bulan Agustus tahun 2020 Penggugat mengetahui bahwasanya terhadap Merek Dagang Penggugat tersebut telah diklaim oleh Tergugat dengan dalil mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek Terdaftar milik Tergugat sebagaimana dimaksud di dalam Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000656529, tertanggal 27 April 2016, Kelas 9, atas nama LUASAN FERDINAND (*in casu Tergugat*);

Halaman 4 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

14. Majelis Hakim yang terhormat, perlu Penggugat TEGASKAN, berdasarkan fakta-fakta di atas NYATALAH dan TIDAK TERBANTAHKAN justru Merek Terdaftar milik Tergugat tersebutlah yang telah meniru sebagian Merek Dagang Penggugat yang secara fakta (*de facto*) TERBUKTI telah dan selalu digunakan oleh Penggugat sebagai Merek Dagang atas barang dagangan Penggugat berupa anti gores *handphone* secara terus menerus sejak awal bulan Maret tahun 2016 hingga awal bulan September 2018;

15. Bahwa klaim Tergugat atas Merek Dagang Penggugat yang mempunyai kesamaan pada pokoknya maupun keseluruhan dengan Merek Terdaftar milik Tergugat SENYATANYA telah mengganggu dan merugikan kegiatan usaha Penggugat sebagai satu-satunya Pihak yang memperdagangkan/ menjual barang berupa anti gores *handphone* dengan Merek Dagang Penggugat, sehingga patut diduga bahwa pendaftar Merek Tergugat -*quod non*- merek milik Tergugat telah didasarkan suatu itikad tidak baik Tergugat untuk mengganggu dan merugikan kegiatan usaha Penggugat;

16. Majelis Hakim yang terhormat, perlu Penggugat utarakan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan pertemanan sejak tahun 2003, dan ditambah lagi antara Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak pertengahan tahun 2014 hingga awal 2016 pernah bekerja di sebuah Perusahaan yang sama, dan sebelum Penggugat mengakhiri bekerja di Perusahaan tersebut, Penggugat bercerita banyak hal tentang bisnis yang hendak Penggugat lakukan pasca pengakhiran masa kerja di Perusahaan tersebut. Oleh karenanya, sangat berlandaskan hukumlah dalil Penggugat di atas yang menyatakan:

a. Justru Merek Terdaftar milik Tergugat tersebutlah yang telah meniru sebagian Merek Dagang Penggugat yang secara fakta (*de facto*) TERBUKTI telah dan selalu digunakan oleh Penggugat sebagai Merek Dagang atas barang dagangan Penggugat berupa anti gores *handphone* secara terus menerus sejak awal bulan Maret tahun 2016 hingga awal bulan September 2018; dan/atau

b. Patut diduga bahwa pendaftar Merek Tergugat -*quod non*- merek milik Tergugat telah didasarkan suatu itikad tidak baik Tergugat untuk mengganggu dan merugikan kegiatan usaha Penggugat;

17. Bahwa secara faktual (*de facto*) walaupun Merek Tergugat -*quod non*- Merek Terdaftar milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum

Halaman 5 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Merek, sebagaimana Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000656529, tertanggal 27 April 2016, Kelas 9, atasnama LUASAN FERDINAND (*in casu Tergugat*), ternyata TERBUKTI DAN TIDAK TERBANTAHKAN bahwasanya Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban hukumnya sebagai pemilik Merek Terdaftar, yaitu menggunakan Merek Tergugat -*quod non*- Merek Terdaftar Milik Tergugat tersebut untuk suatu barang dan/atau memproduksi dan/atau memperdagangkan/ menjual produk-produk dengan menggunakan Merek Tergugat -*quod non*- Merek Terdaftar Milik Tergugat yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, sebagaimana Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000656529, tertanggal 27 April 2016, Kelas 9, atasnama LUASAN FERDINAND (*in casu Tergugat*) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut atau lebih dalam perdagangan barang dan/atau jasa yakni sejak tanggal pendaftaran (*in casu tanggal 27 April 2016*) hingga gugatan aquo diajukan dan didaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*in casu tanggal 21 September 2020*);

18. Majelis Hakim yang terhormat, perlu Penggugat utarakan, bahwasanya sedari awal Penggugat menjalankan kegiatan usaha aquo hingga saat ini, Penggugat mengetahui dengan baik informasi mengenai produk-produk dan/atau barang-barang berupa anti gores *handphone* dari pihak-pihak mana saja yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dipasaran. Hal mana Penggugat menemukan fakta bahwasanya Tergugat tidak pernah menggunakan Merek Tergugat -*quod non*- Merek Terdaftar Milik Tergugat tersebut untuk suatu barang dan/atau memproduksi dan/atau memperdagangkan/menjual produk-produk dengan menggunakan Merek Tergugat -*quod non*- Merek Terdaftar Milik Tergugat yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, sebagaimana Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000656529, tertanggal 27 April 2016, Kelas 9, atasnama LUASAN FERDINAND (*in casu Tergugat*) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut atau lebih dalam perdagangan barang dan/atau jasa yakni sejak tanggal pendaftaran (*in casu tanggal 27 April 2016*) hingga gugatan aquo diajukan dan didaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*in casu tanggal 21 September 2020*);

19. Selanjutnya perlu juga Penggugat utarakan, bahwasanya berdasarkan informasi dan sepanjang yang Penggugat ketahui, Tergugat

Halaman 6 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

pada pokoknya masih dan bekerja di sebuah Perusahaan yang juga bergerak di bidang usaha yang sama dengan Penggugat yakni memproduksi dan/atau memperdagangkan barang berupa anti gores *handphone*, yang mana Perusahaan tempat Tergugat bekerja tersebut memproduksi dan/atau memperdagangkan barang berupa anti gores *handphone* dengan Merek Coztanza;

20. Bahwa ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (***selanjutnya disebut “UU No. 20/2016”***), Pasal 74 ayat (1) menyatakan :

*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.*

PENGUGAT MERUPAKAN PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN DALAM GUGATAN AQUO

21. Pasal 74 ayat (1) UU No. 20/2016 menyatakan :

*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.*

22. Berdasarkan urian di atas, maka NYATALAH dan TIDAK TERBANTAHKAN bahwasanya Penggugat merupakan Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam gugatan aquo, dengan alasan hukum antara lain :

- a. Desain Merek Dagang Penggugat TERBUKTI dibuat oleh Penggugat menggunakan jasa profesional Sdr. Yohanes Salim tertanggal 1 Februari 2016 dan hal mana terhadap desain tersebut telah diserahkan oleh Sdr. Yohanes Salim kepada Penggugat pada tanggal 4 Februari 2016; dan
- b. Hal mana terhadap desain tersebut pada kenyataannya (*de facto*) TERBUKTI telah dan selalu digunakan oleh Penggugat sebagai Merek Dagang atas barang dagangan Penggugat berupa anti gores

Halaman 7 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

handphone secara terus menerus sejak awal bulan Maret tahun 2016 hingga awal bulan September 2018;

c. Dengan itikad baik Penggugat, pada tanggal 4 Februari 2016 Penggugat TERBUKTI menggunakan dan telah membayar jasa profesional Sdr. Soeharta Senjaya guna mengajukan permohonan pendaftaran Merek Dagang Penggugat ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, yang beralamatkan di Jalan H. R. Rasuna Said No.Kav. 8-9, Karet Kuningan, Setia Budi Kota Jakarta Selatan (*in casu Turut Tergugat*);

23. Dengan demikian, NYATALAH dan TIDAK TERBANTAHKAN bahwasanya Penggugat TERBUKTI memiliki itikad baik dalam menggunakan Merek Dagang Penggugat, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menyatakan Penggugat merupakan Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam mengajukan gugatan aquo.

TERGUGAT TERBUKTI TIDAK PERNAH MENGGUNAKAN MEREK TERGUGAT -QUOD NON- MEREK TERDAFTAR MILIK TERGUGAT SELAMA 3 (TIGA) TAHUN BERTURUT-TURUT DALAM PERDAGANGAN BARANG DAN/ATAU JASA SEJAK TANGGAL PENDAFTARAN

24. Pasal 74 ayat (1) UU No. 20/2016 menyatakan :

*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.*

25. Berdasarkan uraian Penggugat pada butir 17 (tujuh belas), 18 (delapan belas) dan/atau 19 (sembilan belas) di atas, NYATALAH dan TIDAK TERBANTAHKAN bahwasanya Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban hukumnya sebagai pemilik Merek Terdaftar, yaitu menggunakan Merek Tergugat -*quod non*- Merek Terdaftar Milik Tergugat tersebut untuk suatu barang dan/atau memproduksi dan/atau memperdagangkan/ menjual produk-produk dengan menggunakan Merek Tergugat -*quod non*- Merek Terdaftar Milik Tergugat yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, *Halaman 8 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.*

sebagaimana Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000656529, tertanggal 27 April 2016, Kelas 9, atasnama LUASAN FERDINAND (*in casu Tergugat*) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut atau lebih dalam perdagangan barang dan/atau jasa yakni sejak tanggal pendaftaran (*in casu tanggal 27 April 2016*) hingga gugatan aquo diajukan dan didaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*in casu tanggal 21 September 2020*);

26. Dengan demikian, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menyatakan bahwasanya Tergugat TERBUKTI tidak pernah melaksanakan kewajiban hukumnya sebagai pemilik Merek Terdaftar, yaitu menggunakan Merek Tergugat -*quod non*- Merek Terdaftar Milik Tergugat tersebut untuk suatu barang dan/atau memproduksi dan/atau memperdagangkan/menjual produk-produk dengan menggunakan Merek Tergugat -*quod non*- Merek Terdaftar Milik Tergugat yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, sebagaimana Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000656529, tertanggal 27 April 2016, Kelas 9, atasnama LUASAN FERDINAND (*in casu Tergugat*) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut atau lebih dalam perdagangan barang dan/atau jasa yakni sejak tanggal pendaftaran (*in casu tanggal 27 April 2016*) hingga gugatan aquo diajukan dan didaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*in casu tanggal 21 September 2020*). Oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo agar menyatakan menghapuskan atau setidaknya hapus Merek Terdaftar sebagaimana dimaksud di dalam Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000656529, tertanggal 27 April 2016, Kelas 9, atasnama LUASAN FERDINAND (*in casu Tergugat*);

**TENTANG PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ
VORRAAD)**

27. Bahwa karena gugatan aquo didasarkan pada bukti-bukti otentik dan fakta-fakta hukum yang telah terbukti kebenarannya sehingga cukup beralasan hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat

Halaman 9 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet/perlawanan.

TENTANG BIAYA PERKARA YANG TIMBUL

28. Bahwa oleh karena Tergugat dikalahkan, adalah adil apabila Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Maka berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat merupakan Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam mengajukan gugatan penghapusan Merek Terdaftar sebagaimana dimaksud di dalam Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000656529, tertanggal 27 April 2016, Kelas 9, atasnama LUASAN FERDINAND (*in casu Tergugat*);
3. Menyatakan Tergugat terbukti tidak pernah menggunakan Merek Terdaftar sebagaimana dimaksud di dalam Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000656529, tertanggal 27 April 2016, Kelas 9, atasnama LUASAN FERDINAND (*in casu Tergugat*) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran;
4. Menyatakan menghapuskan atau setidaknya tidaknya hapus Merek Terdaftar sebagaimana dimaksud di dalam Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000656529, tertanggal 27 April 2016, Kelas 9, atasnama LUASAN FERDINAND (*in casu Tergugat*) dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara aquo dan melakukan penghapusan pendaftaran Merek Terdaftar sebagaimana dimaksud di dalam Sertifikat Merek dengan Nomor

Halaman 10 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pendaftaran IDM000656529, tertanggal 27 April 2016, Kelas 9, atas nama LUASAN FERDINAND (*in casu Tergugat*) dari daftar umum merek dan dicatatkan serta diumumkan dalam Berita Resmi Merek;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*Uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi, peninjauan kembali maupun verzet/perlawanan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas : **Deka Saputra Saragih, SH., MH.** dan **Richardo Purba, SH.** - Para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**DSS & Associates**” berkedudukan di Sahid Sudirman Center, Lantai 11 Suite A, Jl. Jenderal Sudirman, Nomor 86, Jakarta Pusat, 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2020, **Tergugat** kuasa hukumnya : **M. Ivan Syafrudin, SH., Charles, SH., Roni Rolas Sipahutar, SH.** dan **Oktaviandi BTA Sitorus, SH.** - Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**NSP Law Office**”, beralamat di Gedung Trisula Perwari, Lt. 5, Jl. Menteng Raya No. 35, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2020, sedangkan **Turut Tergugat** hadir kuasa hukumnya : **Nofli, S.Sos, SH., MSi, Abdul Hakim, SH. MHum., Nova Susanti, SH., Augustiwan Muahammad, SH, Noviana Setyaningtyas K., SH., Ariestrada, SH., Gema Permana Rahman, SH.** dan **Hardi Nurcahyo, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah mengajurkan kepada kedua belah pihak agar perkara ini diselesaikan dengan cara damai, namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat - yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat pada persidangan tanggal 02 November 2020 telah memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1) Gugatan PENGUGAT Tidak Jelas, Rancu, Keliru dan Membingungkan

Bahwa Gugatan **PENGUGAT** telah disusun secara tidak cermat, tidak terpenuhi sehingga sangat membingungkan atau kabur, dimana Gugatan **PENGUGAT** dalam mengajukan gugatan terhadap **TERGUGAT** untuk menghapus merek terdaftar **TERGUGAT** akan tetapi tidak dijelaskan dalam gugatan apa yang menyebabkan alasan merek milik **TERGUGAT** dalam kasus a quo dimintakan dihapus atau alasan disertai dasar-dasar hukumnya dan bila dicermati Gugatan **PENGUGAT** juga tidak menguraikan terlebih dahulu dasar hukum yang jelas sehingga dapat menyebabkan merek milik **TERGUGAT** dapat dihapus sebagaimana “Perihal Gugatan Penghapusan Merek Terdaftar” dan terkesan sangat membingungkan terlihat dari dalil-dalil gugatan **PENGUGAT** yang mana tidak bisa membedakan mana dasar hukum untuk “menghapus” suatu merek atau “membatalkan” suatu merek, Apakah gugatan pembatalan merek atau penghapusan merek? **Sangat terlihat ketidak mengerti PENGUGAT dalam mengajukan gugatan perkara dibidang Hak Kekayaan Intelektual yang memang diatur secara khusus, sebagaimana dalam kasus a quo ini adalah kasus mengenai merek, dimana dalam dalil-dalil dalam gugatan yang diutarakan PENGUGAT bukan merupakan dasar untuk Gugatan Penghapusan Merek karena merek TERGUGAT, yaitu BODYGUARD, Daftar Nomor IDM 000656529, Tanggal Pendaftaran 18 Oktober 2019, tergolong kelas 09, yaitu dengan jenis barang “ Anti gores handphone, baterai handphone, casing handphone, charge handphone” sudah terdaftar setelah melalui proses pendaftaran merek dan telah memenuhi persyaratan sebagai merek terdaftar sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada kantor TURUT TERGUGAT setelah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek BODYGUARD, Nomor Permohonan D002016 020056, Tanggal Penerimaan 27 April 2016, tergolong kelas 09, dengan jenis barang “Anti**

Halaman 12 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

gores handphone, baterai handphone, casing handphone, charge handphone” dan telah melalui proses yang sesuai dengan persyaratan sebagai merek terdaftar sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan **PENGGUGAT** sebagai dasar Gugatan Penghapusan Merek, **PENGGUGAT** hanya mendalilkan dan menceritakan proses pembuatan mereknya dan **PENGGUGAT** baru mengajukan permohonannya pada tanggal **4 September 2018** dan tidak ada kaitannya sama sekali dalam perkara a quo ini (point 1 sampai point 7) tapi justru **PENGGUGAT** dalam mengajukan Permohonan Merek pada **TURUT TERGUGAT** mendompleng kata **BODYGUARD** pada logonya, yaitu:



yang diajukan **PENGGUGAT** dengan Nomor Permohonan D002018042791 dengan tanggal penerimaan **4 September 2018**, tergolong kelas 09 yang melindungi jenis barang Anti Gores Handphone dengan atas nama **PENGGUGAT** dan pada akhirnya juga telah ditolak secara tetap (definitive) oleh **TURUT TERGUGAT** dan merek **PENGGUGAT** sendiripun bukan suatu “merek terkenal” yang mana masyarakat belum tentu mengenal merek **TERGUGAT**. Oleh karena itu **PENGGUGAT** tidak mempunyai kepentingan hukum dengan unsur kata “**BODYGUARD**” atas merek-merek terdaftar pada **TURUT TERGUGAT**.

Bahwa apalagi **PENGGUGAT** yang secara fakta hukum dan nyata, **PENGGUGAT** tidak pernah memohonkan pendaftaran merek untuk produknya dengan unsur kata “**BODYGUARD**” pada **TURUT TERGUGAT** sebelum **TERGUGAT** mengajukan Permohonan Merek **BODYGUARD** dengan Nomor Pendaftaran D002016020056, tanggal penerimaan 27 April 2016 tergolong kelas 09, dengan jenis barang “Anti gores handphone, baterai handphone, casing handphone, charge handphone”_

Bahwa berdasarkan hukum merek di Indonesia yang mana asas yang berlaku dalam proses pendaftaran merek di Indonesia adalah “asas first to file “ dalam proses pendaftaran merek, yaitu Pendaftar yang pertama kali adalah Pendaftar yang berhak atas pendaftaran merek tersebut dan secara fakta hukum **TERGUGAT** telah mengajukan Permohonan Merek **BODYGUARD** pada tanggal 27 April 2016, sedangkan **PENGGUGAT** baru mengajukan Permohonan Mereknya pada tanggal 4 September 2018 dan sangat tidak mendasar **PENGGUGAT** mendalilkan **TERGUGAT** mempunyai itikad tidak baik dalam mengajukan permohonan merek **BODYGUARD** karena faktanya sangat terlihat jarak tanggal yang berbeda berbeda jauh dari tanggal pengajuan merek yang dilakukan oleh **TERGUGAT** dan merek **PENGGUGAT**, apalagi merek **PENGGUGAT** bukan suatu “merek terkenal”.

Bahwa **PENGGUGAT** secara fakta hukum dan nyata justru mempunyai itikad tidak baik dengan mendompleng unsur kata “ **BODYGUARD** “ pada pengajuan permohonan mereknya kepada **TURUT TERGUGAT** yang mana hal ini dapat merugikan **TERGUGAT** dikalangan pedagang dan konsumendapat terkecoh oleh perbuatan yang dilakukan **PENGGUGAT** dengan menggunakan unsur kata **BODYGUARD** dibawah logonya yaitu:



Karena **PENGGUGAT** juga dengan waktu yang sama mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek pada kantor **TURUT TERGUGAT**:



Nomor Permohonan DID2018042730, tergolong kelas 09, tanggal penerimaan 4 September 2018 dalam melindungi jenis barang “Handphone dan asesoris hp yaitu ; charger ; baterai ; handsfree ; casing hp ; lapisan tipis anti gores (pelindung kaca); sarung hp ; antena hp ; gantungan hp ; lapisan pelindung layar kaca (tempered glass) ; power bank ; bluetooth ; headset ; kabel data hp ; headphone ; memory card ; screen guard

Halaman 14 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

(lapisan pelindung kaca) ; key pad ; usb data ; microphone ; touch screen (layar sentuh) ; earphone ; adaptor ; speaker ; perangkat selfie yaitu ; tongsis (tongkat selfie) ; blitz selfie”

(tanpa unsur kata “**BODYGUARD**” tapi “ **BG GUARD**”)

Bahwa sangat terlihat justru **PENGGUGAT** mempunyai itikad baik dengan menggunakan unsur kata “ **BODYGUARD**” pada proses pengajuan pendaftaran mereknya serta produknya karena unsur kata “**BODYGUARD**” telah digunakan **TERGUGAT** jauh sebelumnya serta telah menjadi merek terdaftar pada **TURUT TERGUGAT** serta dilindungi oleh Negara.

Bahwa dalil-dalil keseluruhan **PENGGUGAT** yang menyebutkan **TERGUGAT** mempunyai itikad tidak baik dalam mengajukan pendaftaran merek dengan menggunakan kata **BODYGUARD** dalam mereknya tidak berdasar, oleh karena **TERGUGAT** telah beritikad baik dengan mengajukan merek produknya melalui proses pendaftaran merek **BODYGUARD**, tanggal penerimaan 27 April 2016, dengan Nomor Permohonan D002016020056, tergolong kelas 09, dengan jenis barang “*Anti gores handphone, baterai handphone, casing handphone, charge handphone*” dan dalam prosesnya telah diumumkan kepada masyarakat atau pihak ketiga, apabila ada pihak yang keberatan terhadap pengajuan merek **BODYGUARD** tersebut dapat mengajukan keberatan melalui kantor **TURUT TERGUGAT** serta telah melalui proses pemeriksaan substantif terhadap merek yang telah terdaftar sebelumnya sehingga pada akhirnya **TURUT TERGUGAT** memutuskan merek **BODYGUARD** untuk didaftar pada tanggal 18 Oktober 2019 atas nama **TERGUGAT** dengan Daftar Nomor IDM 000656529, tergolong kelas 09, yaitu dengan perlindungan jenis barang “ *Anti gores handphone, baterai handphone, casing handphone, charge handphone*” dan **TURUT TERGUGAT** juga telah menerbitkan sertifikat atas permohonan pendaftaran merek **BODYGUARD** dengan atas nama **TERGUGAT** tersebut karena telah memenuhi proses dan persyaratan untuk pendaftaran merek sebagaimana diatur oleh Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Bahwa **PENGGUGAT** dalam pengajuan gugatan dalam kasus a quo ini, **PENGGUGAT** hanya mendalilkan hanya sekedar mendapat

Halaman 15 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

informasi atau diduga tanpa adanya data yang valid serta berdasarkan hukum, sebagaimana telah didalilkan pada point 18 dan point 19 dalam gugatan kasus a quo inidnan **PENGGUGAT** pun sampai sekarang tidak mempunyai kepentingan hukum apapun dalam kasus a quo ini karena kedudukan hukum ataupun kepentingan hukum **PENGGUGAT** tidak ada, apalagi merek **PENGGUGAT** :



telah diputus tolak oleh oleh **TURUT TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** tidak pernah mengajukan kembali Permohonan Merek dengan menggunakan unsur kata “ **BODYGUARD**” guna kepentingan usahanya kepada **TURUT TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** pun bukan “pihak yang berwenang” dan diberikan izin oleh Negara untuk menghapus merek terdaftar pada **TURUT TERGUGAT**, sedangkan dalam pengajuan “ GUGATAN PEMBATALAN MEREK “ pun pada Pengadilan Niaga, **PENGGUGAT** harus mengajukan Permohonan Merek kembali yang merupakan syarat formil, sebagaimana diatur pada Pasal 76, Undang Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

- 1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21;
- 2) **Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri;**
- 3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar

Penjelasan Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" antara lain pemilik Merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis lembaga keagamaan.

Ayat (2)

Halaman 16 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Yang dimaksud dengan "pemilik Merek yang tidak terdaftar" antara lain pemilik Merek yang iktikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik Merek terkenal tetapi Mereknya tidak terdaftar.

Oleh karena itu secara fakta hukum **PENGGUGAT** tidak mempunyai kepentingan hukum, kedudukan hukum (legal standing) dan dasar-dasar hukum yang dimiliki oleh **PENGGUGAT** dalam mengajukan gugatan dalam kasus a quo ini untuk menghapus suatu merek terdaftar sehingga gugatan yang diajukan **PENGGUGAT** sangat tidak jelas, rancu, keliru dan membingungkan dikarenakan **PENGGUGAT** tidak memahami proses perkara yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual pada Pengadilan niaga, khususnya perkara di bidang merek sehingga Gugatan dalam kasus a quo ini patut ditolak dan dinyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO).

2) Bahwa Gugatan **PENGGUGAT** adalah Error in Persona

a. Bahwa dalil-dalil yang diutarakan dalam gugatan **PENGGUGAT**, dalam kasus a quo ini **PENGGUGAT** tidak mempunyai kepentingan hukum untuk menghapus merek **TERGUGAT** karena merek tersebut sudah terdaftar pada **TURUT TERGUGAT** serta telah melalui proses dan syarat yang sesuai dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diatur dalam Pasal 21:

1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang darr/ atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.

2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hkum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

Halaman 17 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau

c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

dan dalil-dalil **PENGGUGAT** dalam perkara a quo ini sebagai pihak yang berkepentingan sangat tidak beralasandari tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam kasus a quo ini dan sampai sekarang pun **TERGUGAT** tidak pernah mendaftar kembali Permohonan Merek setelah merek yang pernah diajukan **TERGUGAT** pada tanggal 4 September 2018, dengan Nomor Permohonan D002018042791, tergolong kelas 09 yang melindungi Anti Gores Handphone yaitu



yang telah ditolak secara definitive (tolak tetap) oleh **TURUT TERGUGAT**, jika **PENGGUGAT** mendalilkan mempunyai kepentingan dalam kasus a quo ini masih ada upaya-upaya hukum dalam proses pengajuan permohonan merek yang dilakukan oleh **PENGGUGAT** tapi tidak dilakukan oleh **PENGGUGAT**, baik sewaktu diberikan usulan tolak maupun setelah diputus tolak tetap (tolak definitive) sebagaimana Pasal 24 dan Pasal 28, Undang Undang RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis:

Pasal 24

1) Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan dapat didaftar, Menteri:

a. mendaftarkan Merek tersebut;

Halaman 18 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

- b. memberitahukan pendaftaran Merek tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya;
 - c. menerbitkan sertifikat Merek; dan
 - d. mengumumkan pendaftaran Merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun nonelektronik
- 2) Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya,**
- 3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan tanggapannya secara tertulis dengan menyebutkan alasannya.**
- 4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menolak Permohonan tersebut.**
- 5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut dapat diterima, Menteri melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**
- 6) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut tidak dapat diterima, Menteri menolak Permohonan tersebut.**
- 7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.**

Pasal 28, Tentang Upaya Banding

- 1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.**
- 2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.**

Halaman 19 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

- 3) Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan.
- 4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas Permohonan yang ditolak;

bukannya mengajukan Gugatan Penghapusan Merek Terdaftar pada Pengadilan Niaga Jakarta sebagaimana kasus a quo ini pada tanggal 21 September 2020 dengan Perkara No. 52/Pdt.Sus Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.

Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim dapat menilai secara bijaksana dalam kasus a quo ini yang mana **PENGGUGAT** dikarenakan adanya ketidak mengertiannya dan ketidak keahamannya dalam hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam perkara a quo ini yaitu perkara merek sehingga **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan Penghapusan pada Pengadilan Niaga Jakarta dengan dasar yang tidak jelas dan tidak adanya fakta-fakta hukum yang mendasari gugatan dalam kasus a quo ini sertahanya mengandalkan informasi atau dugaan-dugaan sebagaimana dalil-dalil yang ajukan untuk perkara aquo ini, hal mana **PENGGUGAT** pun secara dasar hukum dan fakta hukum **tidak mempunyai kepentingan hukum serta legal standing** dalam pengajuan gugatan penghapusan dalam kasus aquo ini.

M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa “ yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai **error in persona.**”

Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek (hal. 3) mengatakan Penggugat adalah seorang yang “**merasa**” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “**dirasa**” melanggar haknya itu olehTergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara,

Halaman 20 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh Penggugat atau para Penggugat.

Bahwa jika tidak dalam kapasitasnya, kewenangannya dan tidak ada dasar hukumnya maka hal ini akan merusak aturan acara hukum di Indonesia yang mana setiap orang ataupun pihak manapun harus jelas siapa yang mengajukan Gugatan, dalam hal kasus aquo ini yaitu Gugatan Penghapusan Merek pada Pengadilan Niaga dan tidak dengan mengatasnamakan Pihak atau badan hukum yang belum tentu benar kebenarannya. Hal ini tidak lain karena dalil gugatan atau posita atau yang disebut dengan Fundamentum Petendi merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang mana keduanya tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan juga telah dilanggar oleh **PENGGUGAT**. Mengenai perumusan Fundamentum Petendi ini, terdapat dua unsur bagian :

1. bagian yang menguraikan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi disebut *feitelijke gronden*
2. bagian yang menguraikan tentang hukumnya atau hubungan hukum antara penggugat dan objek yang disengketakan atau antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan objek yang disengketakan.

Hubungan hukum tersebut menjadi dasar yuridis daripada tuntutan yang disebut *rechtelijke gronde* tidak ada dalam Gugatan Penghapusan Merek yang diajukan oleh **PENGGUGAT** pada Pengadilan Niaga Jakarta dengan Perkara No. 52 /Pdt. Sus Merek/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 21 September 2020 sehingga sudah sepatutnya ditolak dan dinyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

(2)Gugatan PENGGUGAT Tidak Berdasarkan Hukum dan Cacat Formil

Bahwa **PENGGUGAT** dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Niaga Jakarta dengan Perkara No. 52 /Pdt. Sus Merek/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 21 September 2020 dengan Perihal : Gugatan Penghapusan Merek Terdaftar yang mana pengajuan

Halaman 21 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

gugatan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 74, ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 yang menyatakan:

“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 dalam pengajuan gugatan kasus a quo ini **PENGUGAT** sangat tidak mengerti dalam proses pengajuan gugatan penghapusan merek terdaftar sehingga gugatan kasus a quo ini **tidak berdasarkan hukum dan cacat formil**. Apalagi dalam dasar gugatannya **PENGUGAT** pada alenia 1 halaman 2 dalam gugatannya menyebutkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran, **tertanggal 27 April 2016**, kelas 9, atas nama Luasan Fedinan dalam hal ini **PENGUGAT yang secara nyata salah** karena ketidakpahaman **PENGUGAT** dalam mengajukan perkara di bidang Hak Kekayaan Intelektual pada Pengadilan Niaga yang dalam kasus a quo ini yaitu perkara di bidang merek.

Bahwa dalam kasus a quo ini perlu **TERGUGAT** jelaskan, merek **BODYGUARD** yang telah dimohonkan **TERGUGAT** kepada **TURUT TERGUGAT** telah memenuhi syarat permohonan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan selanjutnya **TURUT TERGUGAT** memberikan **Nomor Permohonan D002016 020056 dengan Tanggal Penerimaan 27 April 2016, tergolong kelas 09**, dengan jenis barang yang dilindungi yaitu “Anti gores handphone, baterai handphone, casing handphone, charge handphone”

Bahwa dalam Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016, Pasal 13 menyebutkan mengenai “**Tanggal Penerimaan Permohonan**”

- 1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan **Tanggal Penerimaan**.
- 2) Persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1

terdiri atas:

- a. formulir Permohonan yang telah diisi lengkap;
Halaman 22 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

- b. label Merek; dan
- c. bukti pembayaran biaya

maka sebagaimana Pasal 13 UU Merek No. 20 Tahun 2016 tersebut, dapat dijelaskan **TERGUGAT** dalam mengajukan Permohonan Merek **BODYGUARD** pada **TURUT TERGUGAT** dengan Nomor Permohonan D002016020056 dengan **Tanggal Penerimaan 27 April 2016**, tergolong kelas 09, dengan jenis barang “Anti gores handphone, baterai handphone, casing handphone, charge handphone.

Bahwa setelah melalui proses permohonan merek dan telah memenuhi persyaratan sebagai merek terdaftar berdasarkan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maka **TURUT TERGUGAT** memutuskan terhadap merek **BODYGUARD** atas nama **TERGUGAT** sebagai merek terdaftar dandengan memberikan **Daftar Nomor, yaitu IDM 000656529 dan tanggal pendaftaran sebagai merek terdaftar yaitu tanggal 18 Oktober 2019** dan tergolong kelas 09, yaitu dengan jenis perlindungan barang “Anti gores handphone, baterai handphone, casing handphone, charge handphone” dan sebagaimana juga diatur oleh Pasal 24 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, **TURUT TERGUGAT** menerbitkan sertifikat dan sertifikat tersebut telah diterima oleh **TERGUGAT**.

Dalam Pasal 24 Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 disebutkan:

(I) Dalam hal Pemeriksa **memutuskan Permohonan dapat didaftar**, Menteri:

- a. mendaftarkan Merek tersebut;
- b. memberitahukan pendaftaran Merek tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya;
- c. **menerbitkan sertifikat Merek; dan**
- d. **mengumumkan pendaftaran Merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun nonelektronik.**

Dalam Pasal 25 Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 disebutkan

Halaman 23 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

(1) Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak Merek tersebut terdaftar.

(2) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;
- b. nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan melalui Kuasa;
- c. **Tanggal Penerimaan;**
- d. nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
- e. label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika Merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf Latin, dan atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;
- f. **nomor dan tanggal pendaftaran;**
- g. kelas dan jenis barang dan atau jasa yang Mereknya didaftar; dan
- h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.

Bahwa dalam dalam Sertifikat Merek **BODYGUARD** atas nama **TERGUGAT** maupun **Merek BODYGUARD atas nama TERGUGAT** sebagai merek terdaftar yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun nonelektronik sudah cukup jelas dimana merek BODYGUARD milik **TERGUGAT** diputus daftar oleh **TURUT TERGUGAT pada tanggal 18 Oktober 2019 dan bukan tanggal 27 April 2016.**

Bahwa **PENGGUGAT** dalam mengajukan Gugatan dalam kasus a quo ini dan dalil-dalil dalam Gugatan Penghapusan Merek Terdaftar, berdasarkan Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis:

“Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga

Halaman 24 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

dengan alasan Merek tersebut **tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran** atau pemakaian terakhir”

sedangkan merek **BODYGUARD** atas nama **TERGUGAT**, Daftar Nomor IDM 000656529, Tanggal Pendaftaran 18 Oktober 2019, tergolong kelas 09, yaitu dengan jenis barang “ Anti gores handphone, baterai handphone, casing handphone, charge handphone atas nama **TERGUGAT** belum melewati tenggang waktu selama 3 (tiga) tahun berturut turut sejak tanggal pendaftaran 18 Oktober 2019, yaitu:

tanggal 18 Oktober 2022.

dan bukan sejak tanggal tanggal **27 April 2016** karena tanggal ini merupakan tanggal penerimaan, sehingga **PENGUGAT** belum bisa mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar dalam kasus a quo ini atau “ gugatan yang prematur “ dan “ mempunyai cacat formil “ dalam acaranya, oleh karena itu **sepatutnya gugatan a quo ini ditolak dan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO).**

Bahwa segala dalil-dalil yang telah ajukan oleh **PENGUGAT** dalam gugatan dalam kasus a quo ini baik dasar hukum pengajuan perkara,dalil-dalil dalam pokok perkara sebagaimana pada point 17, 18 21, 24, 25 26 dan tuntutan gugatannya **secara hukum acara dinyatakan telah cacat formil;**

Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hal. 811):

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
2. **Gugatan tidak memiliki dasar hukum;**
3. **Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;**
4. **Gugatan mengandung cacat obscur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.**

Yahya (ibid) lebih lanjut juga menjelaskan bahwa menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus
Halaman 25 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan:“
**Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke
 verklaard/NO)”**

Bahwa oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan **TERGUGAT** tersebut diatas telah beralasan hukum, sekiranya Majelis Hakim yang Mengadili Perkara ini menjatuhkan putusan menyatakan Menolak Gugatan Penghapusan Merek Terdaftar, Merek BODYGUARD milik **PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penghapusan merek BODYGUARD milik **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (NO) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang **TERGUGAT** kemukakan pada bagian **EKSEPSI** tersebut diatas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan materi Jawaban dalam Pokok Perkara ini. Untuk itu mohon kiranya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian mutatis mutandis dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa **TERGUGAT** menyatakan menolak secara tegas dan jelas seluruh dalil-dalil **PENGGUGAT** kecuali yang diakui secara tegas, bulat dan nyata serta mempunyai kesesuaian dengan dalil **TERGUGAT**;
3. Bahwa **TERGUGAT** adalah pemilik sah merek **BODYGUARD** yang mana **TERGUGAT** telah mengajukan permohonan merek **BODYGUARD** pada kantor **TURUT TERGUGAT** dengan Nomor Permohonan D002016020056, tanggal penerimaan 27 April 2016 dengan kelas 09 yang melindungi jenis barang ““ Anti gores handphone, baterai handphone, casing handphone, charge handphone” dan telah diputus daftar pada tanggal 18 Oktober 2019 oleh kantor **TURUT TERGUGAT** dengan Daftar No. IDM 000656529, Tanggal Pendaftaran 18 Oktober 2019, tergolong kelas 09, yaitu dengan jenis barang “ *Anti gores handphone, baterai handphone, casing handphone, charge handphone*” dan secara fakta hukum dilindungi oleh Negara Republik Indonesia **sejak tanggal penerimaan** yaitu tanggal 27 April 2016 sampai tanggal 27 April tahun 2026 sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
 - (1) Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.

Halaman 26 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

4. Bahwa sebelum merek **BODYGUARD** dimohonkan pendaftarannya pada tahun 2016 ke kantor **TURUT TERGUGAT, PENGGUGAT** telah memproduksi merek **BODYGUARD** tersebut antara lain untuk “anti gores handphone” kepada pedagang-pedagang yang menjual assoseris handpone untuk diperdagangkan. Dalam memproduksi dan memperdagangkan merek **BODYGUARD** tersebut **PENGGUGAT** melakukan kerja sama dalam memproduksi dengan PT. Huber Jaya Abadi yang memang telah lama memproduksi dan memasarkan produk assesoris handphone, antara lain anti gores handphone sebagaimana telah diikatkan dengan Surat Perjanjian oleh kedua belah pihak, baik merek **BODYGUARD** tersebut masih dalam pengajuan permohonannya maupun setelah merek **BODYGUARD** tersebut terdaftar, sebagai mana contoh produk **PENGGUGAT** dibawah ini:



5. Bahwa karena banyaknya persaingan dalam produk-produk anti gores di pedagang-pedagang assesoris handphone baik dengan persaingan secara fair maupun tidak baik telah dirasakan **PENGGUGAT** sehingga **PENGGUGAT** perlu mengajukan Permohonan Merek **BODYGUARD** tersebut pada kantor **TURUT TERGUGAT** hingga merek **BODYGUARD** tersebut terdaftar dan mendapat perlindungan hukumnya, sehingga pada kenyataannya benar terjadi adanya tindakan yang tidak baik di pasaran yaitu adanya tindakan pelanggaran merek yang dilakukan oleh produsen dengan memakai kata **BODYGUARD** pada produknya sehingga produk yang dipasarkan

Halaman 27 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

oleh **TERGUGAT** terganggu di pasaran dan oleh adanya pelanggaran merek tersebut maka **TERGUGAT** melaporkan adanya pelanggaran merek dipasaran terhadap merek **BODYGUARD** dipasaran pada tanggal 8 Februari 2020 pada Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan laporan Pasal 100 dan Pasal 102 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 100

(1)Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang danyatau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun darr/atau pidana denda paling banyak Rp2 .000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2)Setiap Orang yang dengan tanpa hak rnenggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan Zatau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 102

Setiap Orang yang memperdagangkan barang danjatau jasa dan atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang danjatau jasa danjatau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

dan setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian dipasaran, kemudian pihak Kepolisian mendapatkan adanya barang anti gores handpone yang menggunakan nama BODYGUARD dipasaran yang jelas telah merugikan TERGUGAT selaku pemilik merek BODYGUARD dengan jenis produk yang sama dan kemudian ditindak lanjuti dengan mencari alamat pelaku hingga diketemukan alamat pelaku yang juga dijadikan tempat penyimpanan produk palsu tersebut dan setelah

Halaman 28 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

dilakukan pengeledahan banyak ditemukan produk-produk anti gores handphone dengan menggunakan nama **BODYGUARD**, yang manaprodusen yang telah melanggar hukum tersebut adalah **PENGGUGAT** serta pihak kepolisian pun telah mengamankan tempat percetakan kemasan disertai bukti-bukti adanya kemasan produk-produk yang menggunakan merek **BODYGUARD** yang dipesan oleh **PENGGUGAT** untuk dicetak ditempat tersebut maupun mengamankan produk yang terdapat pada pedagang yang memperdagangkan merek **BODYGUARD** yang kesemuanya dalam hal ini sedang dalam proses penyelidikan di Kepolisian Daerah Metro Jaya dan proses ini terhenti dikarenakan adanya itikad tidak baik oleh **PENGGUGAT** dengan Mengajukan Gugatan Penghapusan Merek Terdaftar pada Pengadilan Niaga dengan Perkara No. 52 /Pdt. Sus Merek/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 21 September 2020 dengan Perihal : Gugatan Penghapusan Merek Terdaftaryang mana merek **TERGUGAT** menjadi obyek a quo, yaitu merek **BODYGUARD**. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim dapat secara cepat, bijaksana dan adil dalam memeriksa perkara kasus a quo ini karena sangat merugikan **TERGUGAT** baik secara materiil maupun in materiil karena tertundanya proses pemeriksaan pelanggaran merek di Kepolisian Daerah Metro Jaya hingga saat ini.

6. Bahwa **PENGGUGAT** dengan mengaburkan dalil-dalil nya pada point 1 sampai point 12 berupaya dengan menjelaskan kejadian-kejadian keterlambatan permohonan pendaftaran merek:



yang mana menurut hukum merek pun akan ditolak karena mendompleng kata **BODYGUARD** pada pengajuan permohonannya karena adanya niat itikad tidak baik oleh **PENGGUGAT** dan **PENGGUGAT** telah memutar balikan fakta dimana **PENGGUGAT** pada tanggal 4 September 2018 juga telah mengajukan 4 (empat) Permohonan Merek yaitu:

Halaman 29 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

ultimate

1. Merek **ultimate**, Nomor Permohonan D002018042790, tergolong kelas 09 dalam melindungi jenis barang “anti gores handphone”

2. Merek **PREDATOR**, Nomor Permohonan DID2018042742, tergolong kelas 09 dalam melindungi jenis barang “anti gores handphone”



3. Merek **BODYGUARD**, Nomor Permohonan D002018042791, tergolong kelas 09 dalam melindungi jenis barang “anti gores handphone”



4. Merek **BG GUARD**, Nomor Permohonan DID2018042730, tergolong kelas 09 dalam melindungi jenis barang “Handphone dan asesoris hp yaitu ; charger ; baterai ; handsfree ; casing hp ; lapisan tipis anti gores (pelindung kaca) ; sarung hp ; antena hp ; gantungan hp ; lapisan pelindung layar kaca (tempered glass) ; power bank ; bluetooth ; headset ; kabel data hp ; headphone ; memory card ; screen guard (lapisan pelindung kaca) ; key pad ; usb data ; microphone ; touch screen (layar sentuh) ; earphone ; adaptor ; speaker ; perangkat selfie yaitu ; tongsis (tongkat selfie) ; blitz selfie”

Oleh karena itu hal yang tidak mungkin **PENGGUGAT** tidak mengerti adanya proses pengajuan pendaftaran merek karena memakai merek:



Nomor Permohonan D002018042730 sebagai merek alternative dan oleh karena adanya dasar ” itikad tidak baik” dalam Pengajuan Pendaftaran Merek:



dengan memakai unsur kata BODYGUARD yang mana dalam dalil gugatan **PENGGUGAT** pada point 1 dan point 4 secara jelas dan secara fakta hukum **PENGGUGAT** hanya menjelaskan gambar tau logo merek **PENGGUGAT** dengan “orang berbadan kekar atau berotot” tanpa menjelaskan kata **BODYGUARD** itu sendiri yang mana **PENGGUGAT** mempunyai itikad tidak baik untuk mengecohkan konsumen TERGUGAT dalam pemasaran produknya dengan menggunakan kombinasi kata BODYGUARD.

7. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada point 6 tersebut diatas, pada sampai sekarang pun **PENGGUGAT** juga secara fakta hukum mengakui merek **BODYGUARD** yang melindungi jenis barang antara lain anti gores handphone adalah milik **TERGUGAT**, hal ini terlihat dari fakta hukum **PENGGUGAT** mengajukan kembali merek dengan menggunakan unsur kata “BG GUARD” bukan “**BODYGUARD**”:



padatanggal **17 September 2020** dengan Nomor Permohonan DID 2020054547 dengan kelas 09 yang melindungi jenis barang “*pelindung layar terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk smartphone*”;

8. Bahwa secara fakta hukum sangat jelas **PENGGUGAT** secara sengaja memproduksi merek “LOGO” dengan kombinasi unsur kata **BODYGUARD** agar dapat mengecoh konsumen merek **BODYGUARD** milik **TERGUGAT** yang hingga saat ini masih ada dipasaran dan

Halaman 31 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

sangat merugikan **TERGUGAT** baik materil maupun imateril, yang mana dalam hal ini **PENGUGAT** diduga merupakan salah satu pelaku pelanggaran atas pidana merek dan sedang menjalani proses pemeriksaan pada Kepolisian Daerah Metro Jaya atas pelanggaran merek yang telah dilakukannya dengan memasarkan produk yang memakai kata **BODYGUARD** di bawah ini:

Produk **PENGUGAT**:



yang terlihat menyerupai produk **TERGUGAT**:



9. Bahwa sudah cukup jelas dan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana **TERGUGAT** jelaskan dalil-dalil tersebut diatas dan membantah segala dalil-dalil atau keseluruhan dalil-dalil **PENGUGAT** dalam mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar pada Halaman 32 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pengadilan Niaga Jakarta dan pada point 8 dalam dalil gugatan **PENGGUGAT** yang mengatakan

“ Bahwa setelah mendapatkan dan mendengarkan jawaban Sdr. Soeharta Sanjaya di atas (vide butir 7 (tujuh) diatas), maka PENGGUGAT secara itikad baik menghentikan sementara kegiatan memperdagangkan/menjual barang dagang PENGGUGAT berupaanti gores handphone dengan Merek Dagang Penggugat”

dan sangat bertentangan dengan segala dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT** menyebutkan **PENGGUGAT** merupakan pihak ketiga yang berkepentingan, apalagi tidak ada legal standing atau dasar hukum **PENGGUGAT** dalam dalil-dalilnya untuk mengajukan gugatan a quo ini, hanya berlandaskan kepercayaan diri **PENGGUGAT** saja yang terlihat pada halaman 8 dalam gugatan membuat kata-kata dengan huruf kapital **PENGGUGAT MERUPAKAN PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN DALAM GUGATAN AQUO** padahal dengan dalil yang diutarakan tersebut **sudah cukup jelas PENGGUGAT bukan orang berkepentingan dalam pihak dalam kasus a quo ini** dan kurang pahami **PENGGUGAT** dalam menangani perkara dibidang Hak Kekayaan Intelektual, dalam perkara a quo ini adalah perkara dibidang merek dan **PENGGUGAT** sudah terjebak dalam kata-katanya sendiri yang mana point 8 yang dijadikan dalil dalam gugatan **PENGGUGAT** hanya untuk dipergunakan alasan untuk penghentian proses pemeriksaan atas JEFRI YUNUS di Kepolisian Daerah Metro Jaya, Jakarta yang diduga telah melakukan tindak pidana pelanggaran merek dengan melalui kuasanya mengajukan permohonan gugatan penghapusan merek terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta dengan No. 052/Pdt-sus-merek/2020 /PN.Niaga.Jkt.Pst. pada tanggal 21 September 2020 dan kemudian diberikan serta diinformasikan kepada pihak kepolisian yang menangani pemeriksaan tindak pidana dalam pelanggaran merek **BODYGUARD** dengan korbannya adalah **TERGUGAT** yang diduga dilakukan oleh JEFRI YUNUS yang saat ini dalam proses pemeriksaan dan dengan bukti-bukti permulaan yang sudah cukup oleh karena adanya kasus aquo ini menjadi terhenti.

Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim dapat bijaksana menilai hal ini karena dalam kasus a quo ini sangat merusak penegakan hukum di

Halaman 33 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Indonesia dan mempermainkan sistem hukum yang ada dimasyarakat sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang, dalam kasus a quo ini adalah Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Berdasarkan uraian-uraian fakta hukum diatas maka dengan ini Kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan dalam amar putusannya untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi **Tergugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **Penggugat** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Mohon Putusan seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat juga telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 02 November 2020, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas/Legal Standing

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, "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/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir";
2. Bahwa dalam data yang ada di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, terdapat merek Bodyguard atas nama Penggugat Jefri Yunus, yang sudah ditolak secara definitive dalam proses permohonannya;

Halaman 34 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

3. Mengacu pada penjelasan diatas terlihat bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini, dengan demikian syarat-syarat formalitas dalam mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

4. Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

5. Bahwa sesuai dengan Daftar Umum Merek telah terdaftar merek BODYGUARD atas nama Luasan Ferdinand, dengan nomor IDM000656529 terdaftar 18 Oktober 2019 dengan filling date 27 April 2016 untuk kelas barang 09, dengan jenis barang : Anti gores handphone; baterai handphone; charge handphone; casing handphone;

6. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya;

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama;

8. Bahwa Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maka merek BODYGUARD atas nama Luasan Ferdinand, dengan nomor IDM000656529 terdaftar 18 Oktober 2019 mempunyai hak eksklusif selama 10 Tahun untuk digunakan atas kegiatan perdagangan barang, dan dapat diperpanjang masa perlindungan hak eksklusifnya;

9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa :

(1) Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
Halaman 35 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

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

10. Bahwa berdasarkan posita gugatan dari Penggugat pada angka 18 halaman 7 gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa berdasarkan investigasi Penggugat merek BODYGUARD dengan nomor IDM000656529 milik Tergugat tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran yaitu 18 Desember 2019 atau sejak pemakaian terakhir atau setidaknya sejak 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan pengajuan gugatan;

11. Bahwa berdasarkan angka 6 jawaban Turut Tergugat diatas sudah seharusnya hasil investigasi Penggugat berupa hasil survey yang membuktikan bahwa merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau sejak pemakaian terakhir dari beberapa kota di Indonesia dan dari lembaga survey yang valid dan dapat dipercaya, serta hasil investigasi Penggugat haruslah dapat dibuktikan secara nyata didalam persidangan;

12. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan kecuali yang kebenarannya telah diakui secara tegas;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan hormat bersama ini Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1a sampai dengan P-6f, sebagai berikut:

1. Bukti P-1a : Foto copy Email tertanggal 1 Februari 2016 antara Penggugat (jeff.mj.168@gmail.com) dengan Sdr. Yohanes Salim (vmprintig@gmail.com);
2. Bukti P-1b : Foto copy Email tertanggal 15 Februari 2016 antara Penggugat (jeff.mj.168@gmail.com) dengan Sdr. Yohanes Salim (vmprintig@gmail.com).

3. Bukti P-2a : Foto copy Nota Pemesanan Stiker Bodyguard (kata "BODYGUARD + Lukisan/Logo = Orang Berbadan Kekas atau Berotot"), Nomor : 000549, tertanggal 28 Juli 2016 Oleh Penggugat kepada Vmprinting. Nota Pemesanan Stiker Bodyguard (kata "BODYGUARD + Lukisan/Logo = Orang;
 4. Bukti P-2b : Foto copy Berbadan Kekas atau Berotot"), Nomor : 000687, tertanggal 22 Juni 2017 Oleh Penggugat kepada Vmprinting;
 5. Bukti P-3a : Foto copy Surat Jalan Nomor 02/IV/16, tertanggal 16 April 2016 atas pemesanan barang berupa Anti Gores Handphone dengan Merek Bodyguard (kata "BODYGUARD + Lukisan/ Logo = Orang Berbadan Kekas atau Berotot") oleh Penggugat;
 6. Bukti P-3b : Foto copy Surat Jalan Nomor 03/IV/16, tertanggal 18 April 2016 atas pemesanan barang berupa Anti Gores Handphone dengan Merek Bodyguard (kata "BODYGUARD + Lukisan/ Logo = Orang Berbadan Kekas atau Berotot") oleh Penggugat;
 7. Bukti P-3c : Foto copy Surat Jalan Nomor 06/IV/16, tertanggal 29 April 2016 atas pemesanan barang berupa Anti Gores Handphone dengan Merek Bodyguard (kata "BODYGUARD + Lukisan/ Logo = Orang Berbadan Kekas atau Berotot") oleh Penggugat;
 8. Bukti P-4a : Foto copy Box/kotak anti gores *handphonetipe* Blackberry 9900 (Dakota) dengan Merek (kata "BODYGUARD + Lukisan/Logo = Orang Berbadan Kekas atau Berotot") milik Penggugat;
 9. Bukti P-4b : Foto copy Box/kotak anti gores *handphonetipe* Asus Zenfone Laser 5,5" dengan Merek (kata "BODYGUARD + Lukisan/Logo = Orang Berbadan Kekas atau Berotot") milik Penggugat;
 10. Bukti P-5a : Foto copy Nota Penjualan Anti Gores Handphone dengan Merek Bodyguard (kata "BODYGUARD + Lukisan/Logo = Orang Berbadan Kekas atau
- Halaman 37 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.*

Berotot”) milik Penggugat kepada konsumennya di Purwokerto, Nomor : 023 tertanggal 7 Maret 2016;

11. Bukti P-5b : Foto copy Nota Penjualan Anti Gores Handphone dengan Merek Bodyguard (kata “BODYGUARD + Lukisan/Logo = Orang Berbadan Kekar atau Berotot”) milik Penggugat kepada konsumennya yang beralamat di ITC Cempaka Mas, It.3 Blok K, Jakarta. Nomor : 097 tertanggal 2 April 2016;

12. Bukti P-5c : Foto copy Nota Penjualan Anti Gores Handphone dengan Merek Bodyguard (kata “BODYGUARD + Lukisan/Logo = Orang Berbadan Kekar atau Berotot”) milik Penggugat kepada konsumennya yang beralamat di ITC Cempaka Mas, It.3 Blok K, Jakarta. Nomor : 114 tertanggal 6 April 2016;

13. Bukti P-5d : Foto copy Nota Penjualan Anti Gores Handphone dengan Merek Bodyguard (kata “BODYGUARD + Lukisan/Logo = Orang Berbadan Kekar atau Berotot”) milik Penggugat kepada konsumennya yang beralamat di Jl. Martadiredja 1 no 560, Purwokerto. Nomor : 152 tertanggal 21 April 2016;

14. Bukti P-5e : Foto copy Nota Penjualan Anti Gores Handphone dengan Merek Bodyguard (kata “BODYGUARD + Lukisan/Logo = Orang Berbadan Kekar atau Berotot”) milik Penggugat kepada konsumennya yang beralamat di JL. A.Yani no 199 Purworejo. Nomor : 1856 tertanggal 10 April 2017;

15. Bukti P-5f : Foto copy Nota Penjualan Anti Gores Handphone dengan Merek Bodyguard (kata “BODYGUARD + Lukisan/Logo = Orang Berbadan Kekar atau Berotot”) milik Penggugat kepada konsumennya yang beralamat di JL. A.Yani no 199 Purworejo. Nomor : 1949 tertanggal 25 April 2017;

16. Bukti P-5g : Foto copy Nota Penjualan Anti Gores Handphone dengan Merek Bodyguard (kata “BODYGUARD + Lukisan/Logo = Orang Berbadan Kekar atau

Halaman 38 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Berotot”) milik Penggugat kepada konsumennya yang beralamat di Jl. A.Yani no 199 Purworejo. No : 2118 tertanggal 22 Mei 2017;

17. Bukti P-5h : Foto copy Nota Penjualan Anti Gores Handphone dengan Merek Bodyguard (kata “BODYGUARD + Lukisan/Logo = Orang Berbadan Kekar atau Berotot”) milik Penggugat kepada konsumennya yang beralamat di Jl. Imogiri Barat Km.5 no 117 Yogyakarta. Nomor : 4663 tertanggal 26 Juni 2018;

18. Bukti P-5i : Foto copy Nota Penjualan Anti Gores Handphone dengan Merek Bodyguard (kata “BODYGUARD + Lukisan/Logo = Orang Berbadan Kekar atau Berotot”) milik Penggugat kepada konsumennya yang beralamat di Jl. Imogiri Barat Km.5 no 117 Yogyakarta, Nomor : 4672 tertanggal 27 Juni 2018;

19. Bukti P-6a : Foto copy Tanda Terima pengiriman barang, nomor E / 27 – 5979 tertanggal 10 April 2017 oleh Penggugat kepada Konsumennya, melalui jasa PT. Panca Kobra Sakti;

20. Bukti P-6b : Foto copy Tanda Terima pengiriman barang, nomor E / 27 – 6802 tertanggal 25 April 2017 oleh Penggugat kepada Konsumennya, melalui jasa PT. Panca Kobra Sakti;

21. Bukti P-6c : Foto copy Tanda Terima pengiriman barang , nomor D 2929531 tertanggal 16 Mei 2017 oleh Penggugat kepada Konsumennya, melalui jasa Sentral Cargo;

22. Bukti P-6d : Foto copy Tanda Terima pengiriman barang, nomor E / 27 – 8562 tertanggal 22 Juli 2017 oleh Penggugat kepada Konsumennya, melalui jasa PT. Panca Kobra Sakti;

23. Bukti P-6e : Foto copy Tanda Terima pengiriman barang, nomor : 1215807 tertanggal 26 Juni 2018 oleh Penggugat kepada Konsumennya, melalui jasa Sentral Cargo;

Halaman 39 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

24. Bukti P-6f : Foto copy Tanda Terima pengiriman barang, nomor : 1215921 tertanggal 28 Juni 2018 oleh Penggugat kepada Konsumennya, melalui jasa Sentral Cargo;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dimateraikan secukupnya, bukti surat P-2a sampai dengan P-6f - berupa fotocopy sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-1a dan P-1b - berupa foto copy dari print out;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yohanes Salim:

- Bahwa kenal dengan Jefri Yunus (Penggugat) kira-kita sejak tahun 2015, yang dikenalkan oleh teman Saksi dalam rangka untuk membuat logo produk;
- Bahwa produk tersebut mereknya adalah Bodyguard, dan barang dagangannya berupa antigores handphone;
- Bahwa Saksi menerima tawaran dari Penggugat via handphone, kira-kira bulan Februari 2015;
- Bahwa terhadap penawaran tersebut Saksi menyetujui, dan disepakati pula ada biaya operasionalnya;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut ada dicetak 10.000pcs, dengan percetakannya bernama NM Printing;
- Bahwa di tempat Saksi tidak ada yang memesan merek yang sama dengan merek tersebut;
- Bahwa benar setelah membuat antigores tersebut ada stiker yang dibuat;
- Bahwa Saksi terakhir kali berhubungan dengan Penggugat Jefri Yunus sekitar akhir 2017 atau 2018;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Penggugat, apakah merek tersebut sudah didaftarkan atau belum;

Halaman 40 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kasus yang berhubungan dengan Kepolisian tersebut, dan saksi hanya untuk mendesain saja;
- Bahwa selain memesan desain, ada juga pemesanan stiker;
- Bahwa apakah desain sdh didaftarkan ke Menkumham, saksi tidak tahu;

2. Saksi Conny Sriandjaja:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat (Jefri Yunus) pertama kali pada tahun 2014, yang pada waktu itu Penggugat menjual antigores handphone;
- Bahwa Penggugat menjual antigores dengan berbagai macam tipe handphone, misalnya Iphone dan Samsung;
- Bahwa Saksi memiliki beberapa toko di berbagai daerah, diantaranya toko di Purwokerto dan Banjar;
- Bahwa semua toko milik Saksi ada merek Bodyguard, yang Saksi pesan pertama kali sekitar akhir Februari 2016 atau Maret tahun 2016;
- Bahwa setiap pembelian, saksi meesan langsung melalui Penggugat;
- Bahwa saksi memesan merek Bodyguard secara rutin sampai Oktober 2018, setelah itu Saksi memesan merek lain;
- Bahwa setiap pembelian, Saksi memesan langsung kepada Penggugat;
- Bahwa apakah merek ini sudah terdaftar atau belum, Saksi tidak tau, banyak orang yang datang menawarkan barang, kalau cocok Saksi beli;
- Bahwa Saksi awalnya berdagang dengan Saudara Jefri dengan Bodyguard, milik Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi menjual Bodyguard mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kenapa Bodiguard berubah menjadi BGGuard;

3. Saksi Rudy Ariyanto:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2014;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah bahwa Penggugat adalah sebagai Sales sedangkan Saksi sebagai orang Toko;
- Bahwa toko Saksi adalah toko Aksesoris di Yogyakarta;

Halaman 41 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

- Bahwa Saksi mengetahui dengan merek Bodyguard, karena Saksi juga memesan merek Bodyguard;
- Bahwa Saksi sudah lama memperdagangkan antigores merek Bodyguard;
- Bahwa Saksi mendapatkan antigores merek Bodyguard dari Penggugat sendiri;
- Bahwa setiap aktifitas pemesanan dan peredaran barang, Saksi berhubungan dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi pemilik merek Bodyguard adalah Penggugat (Jefri Yunus);
- Bahwa Saksi menjual Bodyguard sejak bulan Maret tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang memperdagangkan anti gores dengan merek Bodyguard;
- Bahwa sewaktu Penggugat menawarkan produk Bodyguard, saksi tidak tahu apakah merek itu sudah terdaftar di Kemenkumham atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Bodyguard itu sekarang telah berubah menjadi BGGuard;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Penggugat ada Laporan Kepolisian;
- Bahwa Saksi sekarang sudah tidak berdagang Bodyguard;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Foto copy Bukti produk Tergugat, yaitu anti gores handphone dengan merek BODYGUARD;
 2. Bukti T-2 : Foto copy desain dari copy desain kemasan produk BODYGUARD milik Tergugat;
 3. Bukti T-3 : Foto copy Nota penjualan asli dari Tergugat untuk produk BODYGUARD pada tanggal 25 April 2016 ke pedagang;
 4. Bukti T-4 : Foto copy Permohonan Pendaftaran Merek pada Turut Tergugat dengan dengan merek BODYGUARD, Atas nama Luasan Ferdinand, beralamat di Jl. Kran V No. 3, Rt.015/Rw.005, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat Nomor Permohonan D00.20016.020056, Tanggal Penerimaan 27 April
- Halaman 42 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.*

2016, tergolong kelas 09, dengan perlindungan jenis barang “*Anti gores handphone, baterai handphone, charge handphone, casing handphone*”;

5. Bukti T-5a : Foto copy Perjanjian Lisensi Merek BODYGUARD antara Tergugat dengan PT. Huber Jaya Abadi, tertanggal 30 April 2016;

6. Bukti T-5b : Foto copy Adendum Perjanjian Lisensi Merek BODYGUARD antara Tergugat dengan PT. Huber Jaya Abadi, tertanggal 20 Desember 2019;

7. Bukti T-6a : Foto copy Akta Pendirian PT. Huber Jaya Abadi No. 1 Tanggal 2 September 2013 oleh Notaris Esther, SH.Mkn;

8. Bukti T-6b : Foto copy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Huber Jaya Abadi tertanggal 9 Agustus 2018;

9. Bukti T-6c : Foto copy Akta Perubahan Pengurus PT. Huber Jaya Abadi No. 23 Agustus 2018 oleh Notaris Mardijono, S.H.;

10. Bukti T-7 : Foto copy Copy dari asli Sertifikat Merek BODYGUARD atas nama Luasan Ferdinand, beralamat di Jl. Kran V No. 3, Rt.015/Rw.005, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat (Tergugat), dengan Daftar Nomor IDM 000656529, Tanggal Pendaftaran 18 Oktober 2019, tergolong kelas 09, dengan perlindungan jenis barang “*Anti gores handphone, baterai handphone, charge handphone, casing handphone*”;

11. Bukti T-8a : Foto copy Nota –Nota Penjualan Produk BODYGUARD tertanggal 20 April 2017;

12. Bukti T-8b : Foto copy Nota Penjualan Produk BODYGUARD tertanggal 25 Juli 2017;

13. Bukti T-8c : Foto copy Nota Penjualan Produk BODYGUARD tertanggal 18 September 2017;

14. Bukti T-8d : Foto copy Nota Penjualan Produk BODYGUARD tertanggal 20 Januari 2018;

15. Bukti T-8e : Foto copy Nota Penjualan Produk BODYGUARD tertanggal 20 Juni 2018;

Halaman 43 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

16. Bukti T-8f : Foto copy Nota Penjualan Produk BODYGUARD tertanggal 5 November 2018;
17. Bukti T-8g : Foto copy Nota Penjualan Produk BODYGUARD tertanggal 13 Pebruari 2019;
18. Bukti T-8h : Foto copy Nota Penjualan Produk BODYGUARD tertanggal 20 Agustus 2019;
19. Bukti T-8i : Foto copy Nota Penjualan Produk BODYGUARD tertanggal 11 Oktober 2019;
20. Bukti T-8j : Foto copy Nota Penjualan Produk BODYGUARD tertanggal 23 Januari 2020;
21. Bukti T-9a : Foto copy Merek Ultimate atas nama Penggugat, Daftar Nomor IDM 000722928, Tanggal Pendaftaran 14 May 2020, atas Permohonan Pendaftaran dengan Nomor Permohonan D002018042790, Tanggal Penerimaan 4 September 2018, tergolong kelas 9, dengan perlindungan jenis barang anti gores handphone;
22. Bukti T-9b : Foto copy Merek Predator atas nama Penggugat, Daftar Nomor IDM000696404, Tanggal Pendaftaran 14 May 2020, atas Permohonan Pendaftaran dengan Nomor Permohonan DID2018042742, Tanggal Penerimaan 4 September 2018, tergolong kelas 9 dengan perlindungan jenis barang lapisan tipis anti gores (pelindung kaca) telepon seluler;
23. Bukti T-9c : Foto copy Merek  BG GUARD atas nama PENGGUGAT, Daftar Nomor IDM IDM 000696541, Tanggal Pendaftaran 14 May 2020, atas Permohonan Pendaftaran dengan Nomor Permohonan D002018042730, Tanggal Penerimaan 4 September 2018, tergolong kelas 9, dengan perlindungan jenis barang Handphone dan asesoris hp yaitu ; charger ; baterai ; handsfree ; casing hp ; lapisan tipis anti gores (pelindung kaca); sarung hp ; antena hp ; gantungan hp ; lapisan pelindung layar kaca (tempered glass) ; power bank ; bluetooth ; headset ; kabel data hp ; headphone ; memory card ; screen guard (lapisan pelindung kaca) ; key pad ; usb data ; microphone ; touch screen (layar sentuh) ;

Halaman 44 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

earphone ; adaptor ; speaker ; perangkat selfie yaitu ; tongsis (tongkat selfie) ; blitz selfie”;



24. Bukti T-9d : Foto copy Merek atas nama PENGUGAT atas Permohonan Pendaftaran dengan Nomor Permohonan D002018042791, Tanggal Penerimaan 4 September 2018, tergolong kelas 9, dengan perlindungan jenis barang anti gores handphone yang diputus DITOLAK oleh TURUT TERGUGAT;

25. Bukti T-10 : Foto copy Laporan TERGUGAT ke pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya, Jakarta melalui Kuasa Hukumnya dengan Laporan Polisi No. LP/851/II/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ, Tanggal 8 Pebruari 2020 dengan melaporkan Tindak Pidana Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 100 dan Pasal 102, UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

26. Bukti T-11 : Foto copy gambar-gambar dari foto-foto pihak kepolisian dalam melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku yang diduga melakukan tindak pidana dibidang merek setelah adanya laporan dari TERGUGAT melalui kuasanya di Kepolisian Daerah Metro Jaya, Jakarta tanggal 8 Pebruari 2020 dengan Laporan Polisi No. LP/851/II/YAN.2.5/ 2020/SPKT PMJ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dimateraikan secukupnya, bukti-bukti surat T-1 - berupa Asli, bukti-bukti surat T-4, T-5a, T-5b, T-6a, T-6b, T-6c, T-7, T-8a sampai dengan T-8j – berupa foto copy sesuai dengan aslinya, bukti surat T-10 berupa foto copy dari foto copy, sedangkan bukti-bukti surat T-2, T-3 T-9a, T-9b, T-9c, T-9d dan T-11 berupa fotocopy dari print out;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan 1 (dua) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

➤ **Saksi Decky:**

Halaman 45 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat (Luasan Ferdinand);
- Bahwa selain sebagai Pegawai Swasta, Saksi juga berusaha di bidang aksesoris;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat menjual produk aksesoris Antigores Bodyguard, yang ditawarkan oleh Tergugat kepada Saksi sejak tahun 2016, dan sejak itu Saksi memesan aksesoris tersebut;
- Bahwa produk aksesoris Antigores merek Bodyguard tersebut sekarang juga masih ada di toko milik Saksi;
- Bahwa toko Saksi berada di Jl. Sinyar Raya Rt. 009/ Rw. 009, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
- Bahwa aksesoris Antigores merek Bodyguard tersebut sekarang masih ada sekitar 30-40 biji, karena tidak jalan;
- Bahwa Tergugat menjual aksesoris Antigores merek Bodyguard tersebut atas nama perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Antigores merek Bodyguard tersebut telah diperdagangkan oleh Penggugat (Jefry Yunus) sejak bulan Maret tahun 2016 di Purwokerto dan Yogyakarta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat mengajukan bukti-bukti surat, yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-4, sebagai berikut:

1. Bukti TT-1 : Foto copy Permohonan dari Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, merek BODYGUARD dengan Nomor Agenda D0022016020056 atas nama Luasan Ferdinand tanggal Permohonan 27 April 2026 Kelas 09 untuk jenis barang Anti gores Handphone; Baterai Handphone; charge Handphone; Chasing Handphone;
2. Bukti TT-2 : Foto copy Sertifikat Merek BODYGUARD dengan Nomor IDM000656529 atas nama Luasan Ferdinand tertanggal 18 Oktober 2019;
3. Bukti TT-3 : Foto copy dari Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Merek BODYGUARD dengan Nomor IDM000656529 atas nama Luasan Ferdinand tertanggal 18 Oktober 2019 kelas 09;

Halaman 46 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

4. Bukti TT-4 : Foto copy Print Out Surat Penolakan dari Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, tentang penolakan permohonan pendaftaran Merek yang diajukan oleh Jefri Yunus - dengan Agenda Permohonan D002018042791;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut telah dimaterai secukupnya, bukti surat TT-2 - foto copy sesuai dengan aslinya, bukti surat TT-1, TT-3 dan TT-4 berupa fotocopy dari print out;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan, sehingga acara pembuktian dinyatakan cukup, dan para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan sehingga menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

- **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, Tergugat dan Turut Tergugat - selain menyangkal materi pokok perkara, juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Rancu, Keliru dan Membingungkan;
2. Gugatan Penggugat adalah Error in Persona;
3. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum dan Cacat Formil;
4. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas/Legal Standing (Eksepsi Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam salah satu eksepsinya tersebut di atas, Tergugat pada pokoknya mendalilkan:

Halaman 47 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan : “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 sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut, maka pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan Penghapusan Merek 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 menurut Tergugat, Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, adalah sejak merek itu didaftarkan;
- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Merek BODYGUARD atas nama Tergugat, Daftar Nomor IDM 000656529 - tergolong kelas 09, yaitu dengan jenis barang “Anti gores handphone, baterai handphone, casing handphone, charge handphone”, tanggal pendaftaran adalah tanggal 18 Oktober 2019;
- Bahwa oleh karenanya - berdasarkan pada tanggal pendaftaran tersebut, Tergugat berpendirian, bahwa gugatan Penghapusan Merek yang diajukan oleh Penggugat - sebagai pihak ketiga yang berkepentingan - adalah termasuk gugatan yang prematur dan cacat formil dalam hukum acaranya, oleh karena Merek BODYGUARD atas nama Tergugat, Daftar Nomor IDM 000656529, belum digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran;
- Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa terhitungnya adalah sejak tanggal 27 April 2016, menurut Tergugat tanggal tersebut adalah merupakan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran dan penggunaan merek milik Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak hitung sejak tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat memohon agar Gugatan Penghapusan Merek Terdaftar - Merek BODYGUARD milik

Halaman 48 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Penggugat - dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut dalam kesimpulannya, Penggugat pada pokoknya memberikan tanggapan:

- Bahwa Tergugat berusaha mengubah frasa “pendaftaran” di dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU No. 20/2016 menjadi “frasa “terdaftar”, untuk menyangkal dalil-dalil Penggugat;
- Bahwa oleh karena di dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Secara Terang Benderang menggunakan frasa “pendaftaran” maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, Menyatakan Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Berlandaskan Hukum dan Cacat Formil Harus Ditolak atau setidaknya dikesampingkan;
- Bahwa Penggugat tetap berpendirian, gugatan Penggugat Sangat Berlandaskan Hukum dan Tidak Cacat Formil;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang mendalikan bahwa gugatan Penghapusan Merek yang diajukan oleh Penggugat - adalah termasuk gugatan yang prematur dan cacat formil dalam hukum acaranya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbang sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghapusan merek, Pasal 72 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis - menyebutkan sebagai berikut:

- Ayat (1):
Penghapusan merek dapat diajukan oleh Pemilik merek yang bersangkutan;
- Ayat (6):
Penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan atas Prakarsa Menteri, dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis - disebutkan bahwa Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan
Halaman 49 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

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;

Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis - berbunyi sebagai berikut:

“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”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa untuk dapat mengajukan penghapusan merek oleh pihak ketiga yang berkepentingan - merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran, menurut Majelis adalah merupakan syarat formil untuk dapat diajukannya penghapusan merek oleh pihak ketiga yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, adalah sejak merek itu didaftarkan, yaitu tanggal 18 Oktober 2019 - sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Merek BODYGUARD atas nama Luasan Ferdinand (Tergugat), Daftar Nomor IDM 000656529 - tergolong kelas 09, yaitu dengan jenis barang “Anti gores handphome, baterai handphome, casing handphome, charge handphome”, tanggal pendaftaran 18 Oktober 2019 (bukti surat T-7);

Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat mendalilkan bahwa merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran, yaitu tanggal 27 April 2016, yang berdasarkan Sertifikat Merek BODYGUARD atas nama Luasan Ferdinand (Tergugat), Daftar Nomor IDM 000656529, tanggal tersebut adalah tanggal penerimaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud diajukannya gugatan ini, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalil sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, memohon penghapusan

Halaman 50 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

merek terdaftar, hal mana sesuai dengan judul gugatan Penggugat Perihal : Penghapusan Merek Terdaftar, dan sesuai pula dengan uraian materi gugatan Penggugat yang menguraikan tentang Penghapusan Merek Terdaftar;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Penghapusan Merek yang dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga, adalah permohonan Penghapusan Merek Terdaftar;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut, disebutkan bahwa untuk dapat mengajukan penghapusan merek oleh pihak ketiga yang berkepentingan - merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam Penjelasan Pasal 25 ayat (2) huruf f Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis - yang dimaksud dengan "tanggal pendaftaran" adalah tanggal didaftarkan merek;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan juga adanya tanggal penerimaan, sehingga menurut Majelis tanggal penerimaan dan tanggal pendaftaran adalah merupakan pengertian yang berbeda, dan tanggal penerimaan serta tanggal pendaftaran tersebut merupakan proses dari urutan pendaftaran merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalam hal diujukannya suatu permohonan penghapusan merek oleh pihak ketiga yang berkepentingan, maka merek tersebut harus sudah terdaftar terlebih dahulu, baru bisa diajukan permohonan penghapusan, dan tidak bisa/belum bisa diajukan permohonan penghapusannya - jika merek tersebut baru diterima permohonan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena dalam Sertifikat Merek BODYGUARD atas nama Luasan Ferdinand (Tergugat), Daftar Nomor IDM 000656529 - yang dimohonkan penghapusannya oleh Penggugat, tanggal pendaftarannya adalah 18 Oktober 2019, maka terkait dengan syarat merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran, menurut Majelis - syarat tersebut belum terpenuhi, oleh karena belum mencapai waktu 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara ini, sebagai pihak ketiga yang mengajukan gugatan Penghapusan Merek atas nama Tergugat, yang ditujukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat - belum mencapai waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran, maka menurut Majelis gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, karena masih prematur;

Menimbang, bahwa Purna Hakim Agung M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Edisi Kedua-Cetakan Pertama 2017, halaman 525, menyebutkan bahwa gugatan permatur "Gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat yang memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan prematur dan cacat formil dalam hukum acaranya - karena merek yang dimohonkan

Halaman 52 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

dihapus belum mencapai waktu 3 (tiga) tahun dalam penggunaannya sejak tanggal pendaftaran, menurut Majelis cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai materi eksepsi lainnya, oleh karena menurut Majelis sudah menyangkut materi pembuktian pokok perkaranya, maka terhadap materi-materi eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat lainnya tersebut dinyatakan ditolak;

- **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis dalam pertimbangan tentang eksepsi, gugatan Penggugat termasuk dalam kualifikasi sebagai gugatan yang prematur, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka mengenai materi pokok perkara sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat - belum dapat diperiksa dan diputus dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka sudah sepantasnya apabila kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan pasal - pasal lain dari segala peraturan perundang - undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- **Dalam Eksepsi:**
 - Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat prematur dan cacat formil;
- **Dalam Pokok Perkara:**
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Halaman 53 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.665.000,- (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Rabu tanggal 27 Januari 2021** kami oleh H. Saifudin Zuhri, SH., MHum. selaku Ketua Majelis, Makmur, SH., MH. dan Tuty Haryati, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut, pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Sainuddin, SH. - Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Makmur, SH., MH.

H. Saifudin Zuhri, SH., MHum.

Tuty Haryati, SH., MH.



Panitera Pengganti

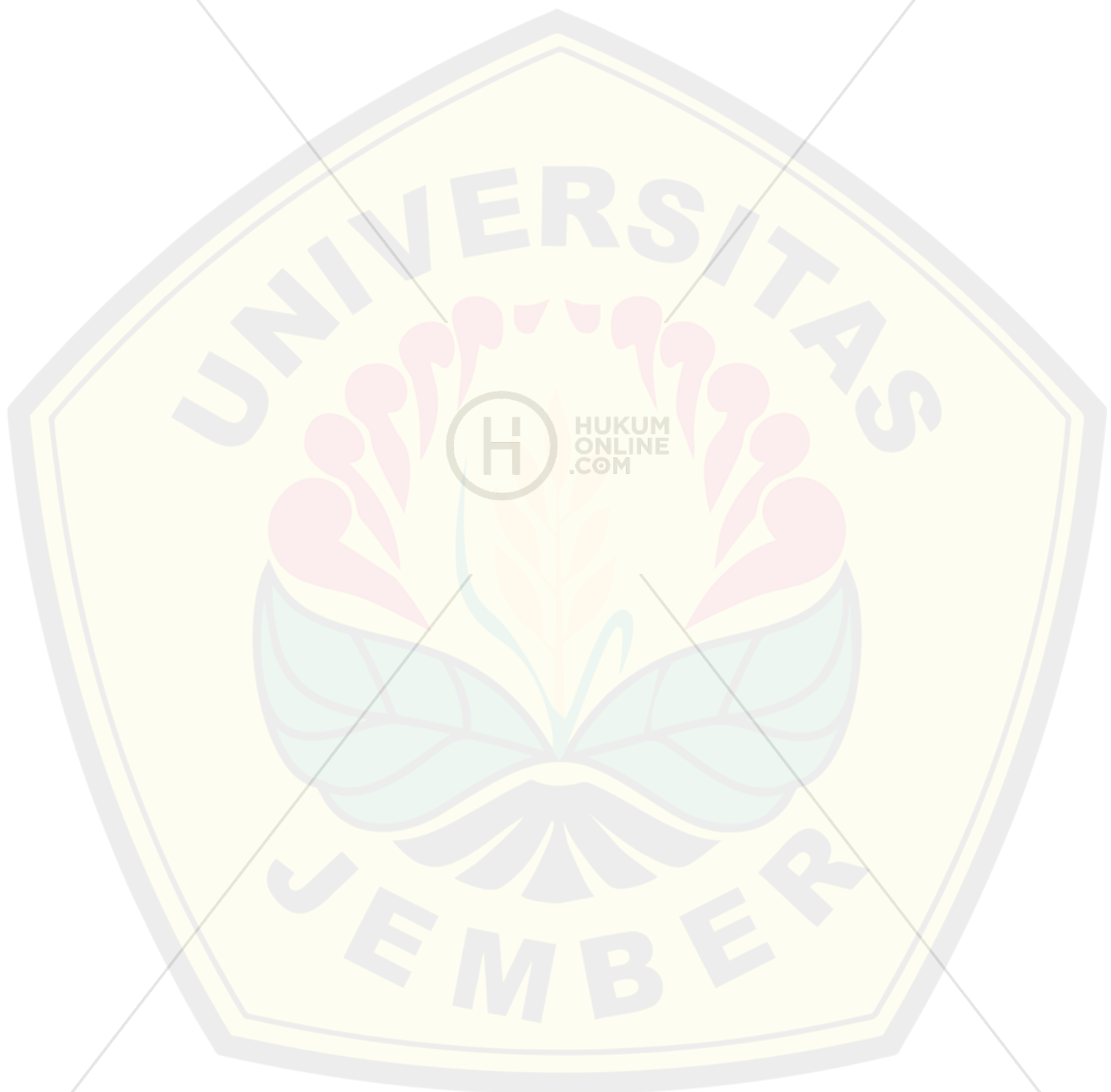
Sainuddin, SH.

Perincian Biaya:

-----	Biaya Pendaftaran	=	Rp.
40.000,-			
-	Biaya Proses -----	= Rp.	75.000,-
-	Biaya Panggilan dan PNP-----	=	Rp.1.530.000,-
-----	Meterai	=	Rp. 10.000,-
-	Redaksi -----	=	Rp. 10.000,-
		-----	+
Jumlah	=	Rp.1.665.000,-	

(satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Halaman 55 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.