



## Penghapusan Merek WIN Terdaftar yang Tidak Digunakan dalam Kegiatan Perdagangan Berdasarkan Kepentingan Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Azizah Arfah<sup>1\*</sup>, Angel Evelin<sup>2</sup>, Hendra Parulian<sup>3</sup>, Maulida Fitriani<sup>4</sup>, Rildo Anuar Sihite<sup>5</sup>, Handoyo Prasetyo<sup>6</sup>, Atik Winanti<sup>7</sup>

<sup>1-7</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Email: [azizaharfah@gmail.com](mailto:azizaharfah@gmail.com)<sup>1</sup>, [angel.evelin@yahoo.com](mailto:angel.evelin@yahoo.com)<sup>2</sup>, [ht\\_soit@yahoo.co.id](mailto:ht_soit@yahoo.co.id)<sup>3</sup>, [maulidaf670@gmail.com](mailto:maulidaf670@gmail.com)<sup>4</sup>, [handoyoprasetyo@upnvj.ac.id](mailto:handoyoprasetyo@upnvj.ac.id)<sup>6</sup>, [atikwinanti@upnvj.ac.id](mailto:atikwinanti@upnvj.ac.id)<sup>7</sup>

Alamat: Jl. R.S. Fatmawati No. 1, Cilandak, Jakarta Selatan - 12450

Korespondensi penulis: [azizaharfah@gmail.com](mailto:azizaharfah@gmail.com)\*

**Abstract :** *The right holder of a trademark has full validity to use his own trademark or license it to other parties, including delisting of its own trademark. Delisting of a mark could be done by the owner of the relevant mark, based on initiative of the minister or third party's interest. Hongyuhonghe Tobacco (Group) Co. Ltd. (Plaintiff) has filed a lawsuit for the delisting of registered WIN trademark owned by PT Sumatra Tobacco Trading Company (Defendant). The issues raised are how the legal arrangements for the delisting of trademarks by third party's interested and the suitability of the application of the law in Decision Number 45/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst reviewed based on the applicable trademark rules. Normative juridical research type through a statutory study approach and literature study-based data collection. Qualitative data analysis with prescriptive nature. The provisions of Article 74 paragraph (1) jo. Article 85 of the Trademark Law regulates the delisting of registered trademarks filed third party's interested in the form of a lawsuit to the Chairman of the Central Jakarta Commercial Court. The application of the law applied in the decision is erroneous and states the Plaintiff is not interested. Law enforcement is one of the factors that affect the effectiveness and utilities of the law for the community. Trademarks that have been obtained should be used as well as possible in accordance with the term of protection, so as not to cause a gap for other parties to conduct the delisting of registered trademarks.*

**Keywords:** *Trademark Expungement Lawsuit, Non-use Registered Trademark, WIN*

**Abstrak :** Pemegang hak atas merek mempunyai keabsahan penuh untuk menggunakan mereknya sendiri maupun melisensikan kepada pihak lain, termasuk upaya penghapusan mereknya sendiri. Penghapusan merek dapat dilakukan oleh pemilik merek terkait, atas prakarsa menteri atau berdasarkan pihak ketiga yang berkepentingan. Hongyuhonghe Tobacco (Group) Co. Ltd. (Penggugat) telah mengajukan gugatan penghapusan merek WIN terdaftar milik PT Sumatra Tobacco Trading Company (Tergugat). Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pengaturan hukum penghapusan merek oleh pihak ketiga yang berkepentingan dan kesesuaian penerapan hukum dalam Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst ditinjau berdasarkan aturan merek yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif melalui pendekatan studi perundang-undangan dan pengumpulan data berbasis studi kepustakaan. Analisis data secara kualitatif yang bersifat preskriptif. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) jo. Pasal 85 UU Merek mengatur penghapusan merek terdaftar diajukan oleh pihak ketiga berkepentingan dalam bentuk gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Penerapan hukum yang diterapkan dalam putusan tersebut keliru dan menyatakan Penggugat tidak berkepentingan. Penegakan hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Merek yang telah diperoleh harus dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan jangka waktu perlindungan sehingga tidak menimbulkan celah bagi pihak lain untuk melakukan penghapusan merek terdaftar.

**Kata kunci:** Gugatan Penghapusan Merek, Merek Non-Use Terdaftar, WIN

## 1. LATAR BELAKANG

Era digitalisasi membawa pengaruh terhadap berbagai lini kehidupan masyarakat, baik dalam sektor pendidikan, sosial, budaya, dan/atau bidang lainnya yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. Reformasi digitalisasi tentunya meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sehingga bermunculan berbagai inovasi teknologi informasi. Setiap perubahan yang terjadi akan memberikan dampak, khususnya terhadap lalu lintas perdagangan barang dan jasa yang kian berlangsung sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Revolusi industri disertai digitalisasi seolah menjadi kombinasi apik yang menimbulkan pola baru, dimana semakin meluasnya lingkup kegiatan perdagangan barang dan jasa tidak hanya skala nasional, melainkan melintasi batas wilayah yurisdiksi (global). Momentum ini merupakan kesempatan emas bagi setiap orang untuk mengembangkan potensi dirinya untuk mengupayakan segala sesuatu dengan baik sesuai hak asasi mendasar yang melekat bagi setiap manusia, tak terkecuali para pelaku usaha untuk dapat mempertahankan hidup dan kehidupannya, mengembangkan diri dalam pemenuhan kebutuhan mendasar, memperoleh pendidikan dan manfaat atas IPTEK, seni dan budaya guna memperoleh kualitas hidup yang sejahtera.

Selain itu, setiap individu diperkenankan untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, berhak untuk mencari, menemukan, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui kanal yang tersedia serta diperkenankan atas kepemilikan pribadi yang tidak dapat diambil secara sewenang-wenang oleh pihak manapun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”). Kesempatan ini digunakan dengan baik oleh para pelaku usaha dalam mewujudkan ide dan konsep bisnis melalui penyelenggaraan kegiatan usaha.

Namun demikian, setiap pelaku usaha tentu berkeinginan agar usahanya mempunyai ciri pembeda dengan pelaku usaha lainnya dalam suatu pasar. Para pelaku usaha memanfaatkan penggunaan merek dagang yang mereka ciptakan dan berlomba-lomba melakukan *branding* terhadap produk yang dihasilkan dalam kegiatan perdagangan secara nasional maupun global. Elemen *branding* meliputi ekspresi, desain dan simbol yang mampu memikat untuk dikenali (Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, 2022). Setiap pelaku usaha menghendaki supaya produk yang ditawarkan mempunyai

penyebutan tersendiri yang dikenal oleh masyarakat luas, upaya melabelkan produk yang dihasilkan dengan ciri, karakteristik maupun kekhasannya

Kepedulian terhadap nama dan simbol yang melekat dalam produk bertujuan mempromosikan produk kepada konsumen secara luas (Made Wipra Pratistia dan Suherman, 2024). Merek (*trademark*) merupakan daya pembeda yang berperan penting sebagai garda terdepan dalam iklim perdagangan barang dan/atau jasa. Peranan tersebut dapat ditinjau mulai dari pelaku usaha mampu menjaga dan menjamin kualitas hasil produk melalui proses *quality control* atau *quality assurance* yang baik, merepresentasikan reputasi pelaku usaha, termasuk produk yang diciptakan, menjadi alat pemasaran guna memberikan tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha (Fathiya Al'Uzma, *et.al.*, 2023).

Penggunaan merek menjadi salah satu kekuatan pendorong tingkat penjualan atas produk yang dihasilkan di pasar (Jeffry Latumahina, 2022). Upaya *branding* melalui penggunaan merek telah berlangsung sejak ribuan tahun lalu yang ditandai dengan ragam penggunaan, seperti peternak memanfaatkan cap jenis khusus untuk menandai hewan ternaknya, tulisan dan gambar di dinding kuburan makam Mesir kuno yang memperlihatkan telah adanya hewan peliharaan sejak 2000 tahun sebelum Masehi, toko-toko memiliki gambar tersendiri untuk mengidentifikasi produk mereka pada masa Romawi kuno, identitas yang termuat pada porselen kuno Cina, barang antik peninggalan Yunani kuno, dan lainnya (Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, 2022).

Merek merupakan komponen penting dalam berbisnis dan sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu yang juga berfungsi membedakan barang dan jasa sebagai produk pelaku usaha. Peranan merek dalam ekosistem perdagangan sekaligus mendorong sektor perekonomian memiliki nilai berharga sebagai harta kekayaan yang dapat menghasilkan keuntungan serta menjaga pelaku usaha dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat merusak reputasi bisnis (Khoirul Hidayah, 2017). Pada mulanya, hanya merek barang saja yang diakui, akan tetapi seiring berjalannya waktu dengan adanya Konvensi Paris 1957 mulai mengakui merek jasa (Citra Ramadhan, *et. al.*, 2023).

Dunia internasional menyadari betapa pentingnya merek sebagai kekayaan intelektual yang harus dilindungi secara hukum, tak terkecuali Indonesia. Negara-negara di dunia mengadakan kesepakatan mengenai *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut "TRIPs"). Indonesia ikut serta sebagai anggota *World Trade Organization* (selanjutnya disebut "WTO") dan telah meratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement*

*Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) sehingga berkewajiban melaksanakan ketentuan TRIPs (Jeffrey Latumahina, 2022).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut “UU Merek”). Dalam Pasal 1 angka (1) UU Merek mengartikan merek sebagai tanda yang ditampilkan secara grafis baik dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi atau kombinasi 2 (dua) unsur atau lebih atas gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, suara, hologram, maupun unsur lainnya guna membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Ketatnya persaingan bisnis mendorong setiap pelaku usaha untuk menciptakan sekaligus mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sehingga memperoleh perlindungan hak atas merek yang bersifat eksklusif dari negara kepada pelaku usaha sebagai pemilik yang sah atas merek tersebut dengan batasan jangka waktu perlindungan, baik untuk menggunakannya sendiri dan/atau memberikan izin pemanfaatan berupa *sub-lisensi* kepada pihak lain sesuai Pasal 1 angka (5) UU Merek. Setiap merek yang didaftarkan harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Negara memberikan jaminan perlindungan hak atas merek selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diajukan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 UU Merek.

Pemegang hak atas merek mempunyai keabsahan penuh untuk bertindak menggunakan mereknya sendiri, termasuk pada tindakan penghapusan merek miliknya yang telah terdaftar. Ketentuan penghapusan merek terdaftar dapat diajukan baik oleh pemilik merek terkait kepada Menteri, berdasarkan prakarsa Menteri, atau permohonan penghapusan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 72 s.d. Pasal 75 UU Merek. Selain itu, Indonesia menganut prinsip persaingan usaha secara sehat melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “UU 5/1999”) sehingga membuka peluang kompetisi berbisnis secara sehat.

Pengaturan tersebut sejalan dengan diperbolehkannya pihak ketiga berkepentingan mendalilkan gugatan penghapusan merek terdaftar milik pihak lainnya ke Pengadilan Niaga sepanjang telah memenuhi syarat bahwa merek terkait tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal

pendaftaran atau pemakaian terakhir merek sesuai Pasal 74 UU Merek. Banyak pelaku usaha yang mereknya telah terdaftar tetapi tidak memanfaatkan merek dalam aktivitas perdagangan sehingga memberikan celah bagi pelaku usaha pesaing untuk merebut kepemilikan merek tersebut melalui permohonan penghapusan merek terdaftar.

Adapun salah satu kasus gugatan penghapusan merek yang diajukan oleh Hongyuhonghe Tobacco (Group) Co. Ltd. (Penggugat) melawan PT Sumatra Tobacco Trading Company (Tergugat) sebagaimana telah diputus dalam Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Kasus ini bermula ketika Tergugat tidak pernah menggunakan merek WIN yang terdaftar dalam No. IDM000030697 untuk kelas 34 yang telah diperolehnya sejak merek didaftarkan. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Tergugat tidak pernah memproduksi maupun memasarkan produk dan/atau jenis barang yang terklasifikasi dalam kelas 34 menggunakan merek WIN tersebut. Maka dari itu, Penggugat mengajukan permohonan penghapusan merek WIN milik Tergugat ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang bertujuan agar DJKI dapat melakukan penghapusan merek berdasarkan putusan yang mengabulkan gugatan tersebut dan bersifat inkrah.

Penggugat dapat mengajukan permohonan merek WIN kembali untuk kepentingan bisnisnya di Indonesia, mengingat Penggugat merupakan pemilik merek terkenal WIN dalam kelas yang sama dan telah terdaftar di beberapa negara seperti Korea Selatan, Selandia Baru, Ekuador, Serbia, Afrika Selatan, Moldova, dan Kyrgyzstan. Namun, Majelis Hakim menolak gugatan tersebut untuk seluruhnya dengan alasan bahwa Penggugat telah mempunyai beberapa merek terdaftar di Indonesia untuk jenis produk rokok, tembakau dan sejenisnya sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mempunyai kepentingan atau urgensi nyata dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek lain untuk jenis barang yang sama dan mengupayakan penghapusan merek terdaftar milik Tergugat.

Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Tembakau (selanjutnya disebut Permendag 84/2017), Kebijakan Pemerintah tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri serta berbagai Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai amanat Undang-Undang Kesehatan. Penggugat mengajukan kasasi dan telah diadili sendiri oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 76K/Pdt.Sus-HKI/2024 yang pada pokoknya menetapkan bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum.

Penulis menilai terdapat pertentangan antara pertimbangan Majelis Hakim dengan aturan penghapusan merek terdaftar dalam UU Merek. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk membahas kasus ini dengan tujuan menelaah dan menganalisis lebih lanjut pengaturan hukum tentang penghapusan merek terdaftar yang sudah tidak digunakan dalam aktivitas perdagangan berdasarkan kepentingan pihak ketiga serta menganalisis kesesuaian penerapan hukum melalui Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst berdasarkan aturan merek yang berlaku di Indonesia.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis penghapusan merek berdasarkan kepentingan pihak ketiga, yaitu teori kemanfaatan (*utilitas*) dan teori efektivitas hukum. Teori utilitas diprakarsai oleh Jeremy Bentham sebagai respon dan kecaman terhadap teori hukum alam, dimana ia berpandangan bahwa tujuan hukum adalah menjamin kebahagiaan terbesar bagi manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya sehingga mampu menghasilkan kesenangan dan kebahagiaan terbesar bagi banyak orang. Setiap individu berharap akan kemanfaatan dalam penegakan hukum (Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, 2023). Prinsip utilitarianisme harus diterapkan secara kuantitatif sehingga kemanfaatan mampu menghadirkan manfaat, keuntungan, kesenangan serta kebahagiaan tetapi juga mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan atau ketidakbahagiaan melalui tindakan evaluasi berdasarkan manfaat (Inggal Ayu Noorsanti dan Ristina Yudhanti, 2023).

Teori efektivitas hukum dipelopori oleh Soerjono Soekanto yang berpandangan bahwa efektif tidaknya penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, yaitu faktor kaidah hukum, penegak hukum, masyarakat, dan faktor kebudayaan (Ardlini Eta Pithalo dan Kholis Roisah, 2023). Hukum sebagai indikator mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas, dimana efektivitas hukum dalam tindakan atau kenyataan dapat diketahui jika individu menyatakan kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan sehingga diketahui keberhasilan pengaruhnya dalam mencapai kesesuaian tujuan, yakni efektivitas (Galih Orlando, 2022). Teori ini juga memperlihatkan perbandingan tentang kenyataan hukum (*law in action*) dengan idealitas hukum (*law in theory*) (Djaenab, 2018).

### 3. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang diterapkan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yakni proses menelusuri hal yang bersifat normatif seperti peraturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum dalam menjawab persoalan yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2016). Penelitian normatif mengkonsepkan mengenai apa yang tertulis dalam peraturan hukum yang berlaku (*law in books*) sebagai kaidah yang menjadi acuan kelayakan bertingkah laku manusia (Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2016).

Menurut Soerjono Soekanto (2015), penelitian yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka berupa data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier atau literatur terkait objek penelitian melalui pendekatan hukum tertentu (Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013). Dalam hal ini, Penulis menerapkan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), yaitu pendekatan berbasis penelusuran semua regulasi yang relevan terhadap topik permasalahan (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010). Pemilihan pendekatan dilandasi bahwa penelitian normatif akan menelusuri, meneliti dan menganalisis berbagai aturan hukum sebagai fokus kajian.

Mekanisme pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi perundang-undangan (*statute approach*) melalui telaah regulasi yang terkait persoalan serta mempelajari ada atau tidaknya aturan mengenai isu terkait serta terdapat konsistensi dan kesesuaian antar regulasi maupun terhadap UUD 1945. Analisis data merupakan kegiatan menyelidiki peristiwa yang berfungsi untuk mengenali peristiwa konkrit, pemicu peristiwa, dan pokok-pokok dari duduk perkara (Elisabeth Nurhaini, 2018). Data dianalisis secara kualitatif dan bersifat preskriptif.

Analisis kualitatif adalah prosedur analisis yang menekankan pada kualitas atau isi data penelitian sehingga memperoleh jawaban terhadap isu yang ada bersumber pada regulasi dan literatur (Soerjono Soekanto, 2015). Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu menelaah koherensi antara norma dan prinsip hukum, aturan hukum dan norma hukum serta antara perilaku individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2016). Hal ini bertujuan memperoleh berbagai usulan maupun rekomendasi terkait tindakan atau langkah yang harus ditempuh dalam mengatasi persoalan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pengaturan Penghapusan Merek Terdaftar yang Tidak Digunakan Dalam Kegiatan Perdagangan**

Latar belakang lahirnya UU Merek disebabkan meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi yang berpengaruh signifikan terhadap aktivitas perdagangan barang maupun jasa, termasuk pada peningkatan lalu lintas perdagangan yang berlangsung terus menerus dan kian pesat. Selain itu, kemampuan manusia menghasilkan produk berbekal intelektualitas yang dimiliki. Kecenderungan tersebut menimbulkan tuntutan kebutuhan untuk diadakannya pengaturan lebih memadai guna menciptakan suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Merek dipandang sebagai salah satu karya intelektual manusia yang berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan.

Pengaturan dalam UU Merek telah membedakan antara merek dagang dan merek jasa. Menurut Pasal 1 angka (2) UU Merek telah mendefinisikan merek dagang adalah merek yang dimanfaatkan sehingga melekat pada barang yang diperdagangkan oleh suatu entitas sebagai tanda pengenal yang membedakan barang miliknya dengan barang sejenis lainnya. Sementara merek jasa dalam Pasal 1 angka (3) UU Merek diartikan sebagai merek yang melekat pada jasa yang diperdagangkan oleh suatu entitas yang berfungsi membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Adanya perbedaan tersebut merupakan bentuk ratifikasi Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengesahan *Nice Agreement Concerning The International Classification of Goods and Services For The Purposes of The Registration of Marks* (Persetujuan NICE Mengenai Klasifikasi Internasional Atas Barang dan Jasa Untuk Tujuan Pendaftaran Merek) (“Perpres NICE”). Pemerintah melalui DJKI telah menetapkan pengaturan dan pembagian 45 (empat puluh lima) klasifikasi merek, yang terbagi atas kelas 1 s.d. kelas 34 terkategori sebagai kelas barang dan kelas 35 s.d. kelas 45 sebagai kelas jasa.

Aturan tersebut telah memperbarui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek yang semula hanya merumuskan 42 klasifikasi merek. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 UU Merek, hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar yang didahului dengan permohonan pendaftaran merek baik oleh Pemohon maupun Kuasanya kepada Menteri terkait. Dalam permohonan wajib mencantumkan kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jasa. Hal ini turut dipertegas dalam Pasal 3 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 (selanjutnya disebut “Permenkumham PM”).

Jangka waktu perlindungan atas merek terdaftar, yaitu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sesuai ketentuan Pasal 35 UU Merek. Pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain dalam menggunakan merek, baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa melalui perjanjian lisensi yang akan dimohonkan pencatatannya dengan ketentuan bahwa pemilik merek tetap dapat menggunakan sendiri merek tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 42 dan Pasal 43 UU Merek.

Namun demikian, merek tidak hanya dapat digunakan maupun dilisensikan kepada pihak lain, melainkan juga dapat dilakukan penghapusan. Upaya penghapusan merek terdaftar dapat diajukan baik oleh pemilik merek itu sendiri, atas prakarsa Menteri, atau oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Pemilik merek atau melalui Kuasanya dapat mengajukan permohonan penghapusan merek, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. Hal ini diatur dalam Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU Merek. Jika masih terikat perjanjian lisensi dengan pihak lain, maka penghapusan baru dapat dilakukan apabila telah memperoleh persetujuan tertulis dari penerima lisensi dan dapat dikecualikan jika dalam perjanjian lisensi mengesampingkan adanya pemberian persetujuan dari penerima lisensi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (3) dan (4) UU Merek.

Selain hak pemilik merek terkait, Menteri juga dapat melakukan penghapusan merek atas prakarsanya setelah memperoleh rekomendasi dari Komisi Banding Merek dalam hal memenuhi ketentuan Pasal 72 ayat (7) UU Merek berikut:

- a) Terdapat persamaan pokok dan/atau keseluruhan dengan indikasi geografis;
- b) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
- c) Adanya kesamaan secara keseluruhan dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, nama atau logo yang merupakan tradisi turun temurun.

Apabila pemilik merek terkait keberatan dilakukannya penghapusan merek atas prakarsa Menteri, maka dapat menempuh upaya hukum berupa gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan jika masih berkeberatan dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana mekanisme dalam Pasal 73 UU Merek. Selain kedua entitas tersebut, Pasal 74 ayat (1) *jo.* Pasal 85 UU Merek mengatur bahwa penghapusan

merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat dengan dalil merek tidak dimanfaatkan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam lalu lintas perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau penggunaan terakhir. Apabila salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Lebih lanjut, dalam Pasal 74 ayat (2) UU Merek mengatur bahwa alasan merek yang tidak digunakan tidak berlaku dalam hal adanya:

- a) Larangan impor;
- b) Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek terkait atau keputusan dari pihak berwenang yang bersifat sementara; atau
- c) Larangan serupa lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dalam Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang telah memutus kasus antara Hongyunchonghe Tobacco (Group) Co. Ltd. selaku Penggugat yang bertempat tinggal atau berdomisili di China telah mengajukan gugatan penghapusan merek WIN untuk kelas barang 34 yang terdaftar dengan No. IDM000030697 dimiliki oleh PT Sumatra Tobacco Trading Company (Tergugat) di Indonesia. Penggugat merupakan pemilik merek WIN yang telah digunakan dan terdaftar sejak 28 Juli 2005 dengan No. 3792948 di China yang terklasifikasi melindungi kelas barang 34. Jangka waktu perlindungan merek WIN milik Penggugat telah diperpanjang dan berlaku hingga 27 Juli 2026.

Merek WIN milik Penggugat telah terdaftar di Uni Eropa (EUIPO) sejak 3 Maret 2020 dengan No. 018135805 serta beberapa negara di dunia, yaitu Korea Selatan, Selandia Baru, Afrika Selatan, Moldova, Ekuador, Serbia, dan Kyrgyzstan untuk kelas barang 11 dan 34. Penggugat bermaksud untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di Indonesia sehingga mengajukan permohonan pendaftaran merek WIN pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis DJKI berdasarkan Nomor Permohonan DID2023020309 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 34: “Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Perasa, selain minyak atsiri, untuk tembakau; Filter rokok; Filter untuk rokok; Korek api; Pemantik untuk perokok; Rokok; Rokok elektronik; Tembakau; Tembakau Linting Tangan”.

Sementara Tergugat telah mendaftarkan merek WIN di Indonesia dengan No. IDM000030697 untuk kelas 34 yang melindungi jenis barang: “WIN Sigaret, sigaret kretek, cengkeh ranjangan, tembakau dan cerutu”. Berdasarkan fakta yang terungkap dan hasil penelusuran investigasi yang dilakukan oleh Penggugat terhadap pasaran yang ada di berbagai daerah di Indonesia, Tergugat tidak pernah menggunakan merek WIN terdaftar sejak memperoleh perlindungan hak atas merek. Tergugat tidak pernah memproduksi maupun memasarkan produk-produk dan/atau jenis-jenis barang dengan menggunakan merek WIN terdaftar untuk kelas 34 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Merujuk pada ketentuan Pasal 74 UU Merek, Penggugat selaku pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan gugatan penghapusan merek WIN atas nama Tergugat.

Dalam hal ini, Penggugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan penghapusan merek. Jika dikaitkan dengan teori utilitas yang digagas oleh Jeremy Bentham, Penggugat sebagai pihak ketiga tentulah mengharapkan kemanfaatan dalam penegakan hukum. Bahwa seharusnya hukum mampu menghadirkan manfaat, keuntungan, kesenangan serta kebahagiaan tetapi juga mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan atau ketidakbahagiaan melalui tindakan evaluasi berdasarkan manfaat. Penggugat telah melakukan penelusuran dan investigasi mengenai tidak digunakannya merek WIN yang terdaftar atas nama Tergugat. Maka dari itu, Penggugat sebagai pihak ketiga sesuai dengan ketentuan UU Merek, diperkenankan untuk mengajukan permohonan penghapusan merek ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

### **Analisis Penerapan Hukum Dalam Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst Ditinjau Berdasarkan Regulasi Merek**

Dalam Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengadili perkara dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Majelis Hakim telah melakukan penafsiran terhadap frasa “Kepentingan” yang tertuang dalam Pasal 74 ayat (1) UU Merek, yaitu keinginan atau niat untuk menggunakan suatu merek dalam perdagangan barang dan/atau jasa di Indonesia, namun terhalang disebabkan adanya merek terdaftar milik pihak lain. Adapun pertimbangan Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Tergugat telah mengajukan merek WIN sejak tahun 1984, yang terdaftar dalam daftar umum merek nomor 194172 pada tahun 1985 dan terus dipertahankan atau diperpanjang sesuai jangka waktu yang berlaku. Sementara, Penggugat baru mengajukan pendaftaran merek WIN untuk kelas barang 34 pada tahun 2023,

dimana Penggugat telah mengetahui bahwa merek yang didaftarkanya tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek milik Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan penghapusan merek milik Tergugat dengan iktikad tidak baik karena adanya unsur kesengajaan untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek milik Tergugat yang telah terdaftar lebih dulu.

- b. Penggugat baru mengajukan permohonan pendaftaran merek WIN pertama kali di negara asalnya, China pada tahun 2005. Berdasarkan pada fakta hukum yang ada, Tergugat telah mengajukan pendaftaran merek WIN di Indonesia sejak tahun 1984 yang tercatat dalam daftar umum pada tahun 1985. Tentunya Tergugat sudah lebih dulu melakukan pendaftaran bila dibandingkan dengan Penggugat. Majelis Hakim menilai bahwa pendaftaran merek yang dimohonkan Penggugat tidak terhalang oleh merek terdaftar milik Tergugat, sehingga belum timbul kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar milik Tergugat dan gugatan Penggugat masih terlalu dini untuk diajukan atau prematur.
- c. Majelis Hakim juga menilai bahwa dalam Laporan Investigasi terkait merek WIN yang tidak digunakan oleh Tergugat tersebut tidak menjelaskan kapan atau periode yang jelas maupun spesifik yang membuktikan unsur Pasal 74 ayat (1) UU Merek, yaitu “Tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir” yang dimaksudkan.
- d. Penggugat telah mempunyai beberapa merek yang terdaftar di Indonesia untuk produk rokok, tembakau dan sejenisnya sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada urgensi bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek lain untuk jenis barang yang sama. Selain itu, tidak sejalan dengan Permendag 84/2017, Kebijakan Pemerintah tentang Pengutamaan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai amanat UU Kesehatan, maupun regulasi lainnya yang relevan.
- e. Majelis Hakim berpandangan bahwa Penggugat sebagai pihak ketiga tidak mempunyai kepentingan secara nyata untuk mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar milik Tergugat dan menolak gugatan untuk seluruhnya karena tidak terdapat urgensi maupun relevansi dengan kepentingan Penggugat untuk mengajukan permohonan penghapusan merek.

Namun demikian, Penggugat telah mengajukan kasasi atas Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang telah diadili sendiri oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 76K/Pdt.Sus-HKI/2024. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan kasasi tersebut antara lain:

- a) Pertimbangan *Judex Facti* bahwa Penggugat tidak berkepentingan karena Penggugat tidak terhalang dalam mengajukan permohonan merek WIN miliknya di Indonesia adalah tidak tepat. Hal ini dikarenakan Penggugat sebagai pemilik WIN yang telah terdaftar di China dan beberapa negara lainnya di dunia. Penggugat selaku pihak yang ingin melakukan investasi di Indonesia dengan menggunakan merek WIN di Indonesia secara sah dan aman dari gugatan pihak manapun sehingga memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan penghapusan merek WIN terdaftar milik Tergugat sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Merek.
- b) Investigasi yang dilakukan oleh Penggugat melalui pihak ketiga telah terbukti secara sah dan nyata bahwa merek WIN milik Tergugat tidak digunakan sejak terdaftar, yaitu melampaui ketentuan 3 (tiga) tahun berturut-turut dan Tergugat tidak mengajukan bukti yang kuat untuk membantah temuan Penggugat.
- c) Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dan terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Penggugat sehingga merek WIN terdaftar atas nama Tergugat harus dihapuskan dari Daftar Umum Merek serta membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.

Merujuk pada ketentuan Pasal 74 ayat (1), Pasal 1 angka (1), dan Pasal 1 angka (5) UU Merek, dalam terciptanya kepastian hukum terhadap sebuah pendaftaran merek yang tidak digunakan sejak didaftarkan dan dipandang dari sisi ekonomi, penghapusan merek terdaftar yang tidak digunakan tentunya akan memberikan peluang bagi pihak lain yang berkepentingan untuk memanfaatkan merek dimaksud demi pengembangan usaha dan perekonomian di Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat dinilai melalui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain: 1). Kaidah Hukum yang diberlakukan; 2). Penegak Hukum; 3). Sarana/Fasilitas; dan 4). Budaya Hukum.

Kaidah hukum dapat dinilai berhasil atau gagal dengan melihat pada kesesuaian tujuan, yakni efektivitas. Kaidah hukum yang berlaku baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis. Fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun perilaku teratur merupakan salah satu indikator menentukan efektivitas hukum. Dalam kasus ini, terdapat perbandingan antara kaidah hukum yang tertulis mengenai penghapusan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 74 *jo.* Pasal 85 UU Merek sebagai *law in theory* berbeda dengan praktik hukum secara nyata (*law in action*). Berdasarkan aturan tersebut dan diperkuat oleh berbagai regulasi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, Pemerintah mengatur penghapusan merek yang tidak hanya dilakukan oleh pemilik merek terkait maupun prakarsa menteri, tetapi juga membuka peluang bagi pihak ketiga untuk menggunakan merek terdaftar yang tidak digunakan melalui prosedur secara tepat.

Bila dikorelasikan dengan teori kemanfaatan, maka ketentuan UU Merek telah memberikan peluang bagi setiap pihak, baik entitas Indonesia maupun asing untuk dapat berusaha di Indonesia, meningkatkan daya saing maupun daya beli masyarakat sebagai konsumen. Ketentuan Pasal 74 UU Merek khususnya telah memberikan manfaat bagi seluruh pihak untuk bersaing secara sehat dalam pasar yang ada. Teori utilitas dan efektivitas saling berkaitan.

Penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan tertentu akan hak dan kewajiban sesuai jabatan masing-masing. Dalam melaksanakan peran secara aktual, penegak hukum harus mawas diri, logis, etis, dan estetis (Djaenab, 2018). Dalam kasus ini, Penulis berpandangan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak bersikap logis, dimana tidak dapat membuktikan mana yang benar dan salah, meskipun Penggugat telah memberikan bukti pendukung yang kuat berupa laporan investigasi tanpa adanya pembuktian atau bantahan yang setara oleh Tergugat.

Sarana atau fasilitas merupakan wadah untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Dalam kasus yang telah diputus, seluruh sarana telah terakomodasi dengan baik. Sementara budaya hukum merupakan bagian dari penerapan hukum secara jelas, tetap, konsisten dan konsekuen. Implementasi hukum telah diterapkan secara jelas dan konsisten kepada masyarakat, meskipun tentu setiap pihak mempunyai persepsi tersendiri yang berbeda dengan pihak lainnya.

Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan, dimana hendak menyelenggarakan kegiatan usaha dengan menggunakan merek WIN di Indonesia sehingga menurut Pasal 74 ayat (1) *jo.* Pasal 85 UU Merek berhak untuk mengajukan permohonan penghapusan merek terdaftar sesuai prosedur berlaku, yakni mengajukan

gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, mengingat Penggugat merupakan entitas asing yang berdomisili di luar wilayah Indonesia. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak tepat menilai bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan, urgensi maupun relevansi dengan merek WIN terdaftar milik Tergugat. Hal ini turut diperkuat dengan laporan hasil investigasi sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan.

Dalam kasus ini, Penggugat mengajukan permohonan penghapusan merek WIN terdaftar atas nama Tergugat. Tidak ada pengajuan mengenai impor tembakau. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak tepat berpandangan bahwa penghapusan merek yang diajukan oleh Penggugat tidak sejalan dengan ketentuan impor tembakau yang diatur dalam Permendag No. 84/2017. Hal ini dikarenakan dapat dimungkinkan bahwa nantinya Penggugat menggunakan merek WIN tersebut melalui produksi barang yang sesuai dengan kelas 34 melalui pemanfaatan sumber daya alam Indonesia sehingga tentunya akan membuka peluang lapangan pekerjaan, pemasukan bagi negara, dan/atau manfaat lainnya yang mampu mendukung laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selain itu, dalam Permendag 84/2017 pada dasarnya tidak melarang impor tembakau. Namun, Permendag tersebut dimaksudkan untuk mengatur mekanisme dan pembatasan impor tembakau, yang dapat diartikan bahwa impor tembakau diperbolehkan sepanjang masih sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan dan hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik API-P (Importir Produsen) dan perusahaan pemilik API-U (Importir Umum) sesuai aturan Pasal 4 Permendag 84/2017. Impor tembakau sendiri dapat digunakan hanya sebagai bahan baku maupun penolong bagi industrinya sendiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Permendag 84/2017. Impor tembakau juga tidak sembarangan dilakukan, melainkan harus mengajukan permohonan izin dan memperoleh persetujuan dari Menteri terkait sesuai dengan mekanisme dalam regulasi tersebut.

Majelis Hakim yang telah mengadili dan memutus perkara melalui Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst telah keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku. Pertimbangan yang ada juga tidak bersifat luas dan menyeluruh. Penegakan hukum yang dilakukan belum bersifat logis sehingga ketika UU Merek sebagai kaidah hukum telah berlaku dan mengakomodasi upaya penghapusan merek, tetapi Majelis Hakim terkait tidak memutus sesuai dengan apa yang telah diatur dan tertuang dalam regulasi tersebut. Sangat tidak tepat dalam menilai Penggugat tidak berkepentingan, tanpa mempertimbangkan laporan investigasi maupun proses permohonan penghapusan merek

yang telah diajukan oleh Penggugat. Penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak sesuai dengan ketentuan merek yang berlaku.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Ketentuan penghapusan merek dapat dilakukan oleh pemilik, atas prakarsa menteri atau permohonan pihak ketiga yang berkepentingan sesuai Pasal 74 UU Merek dengan mekanisme pihak yang berdomisili di luar Indonesia dapat mengajukan gugatan penghapusan merek yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 85 UU Merek. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak tepat dan terdapat kekeliruan penerapan hukum.

Penggugat merupakan pihak ketiga yang berkepentingan yang mempunyai urgensi dan relevansi terkait dengan merek WIN terdaftar atas nama Tergugat. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 76K/Pdt.Sus-HKI/2024 sudah tepat dalam membatalkan Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst serta memerintahkan DJKI untuk menghapuskan merek WIN atas nama Tergugat karena terbukti tidak digunakan sejak lama sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Merek.

### **Saran**

Dalam mencapai tujuan dan fungsi hukum, perlu ditingkatkannya faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum itu sendiri, khususnya penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara harus mempertimbangkan kedua belah pihak secara logis sehingga mampu membedakan mana yang benar dan salah. Selain itu, perlu melakukan penelaahan secara menyeluruh terhadap regulasi yang berkaitan dengan bidang industri tetapi tetap melihat pada konteks perkara, yaitu hanya terkait dengan penghapusan merek terdaftar yang berada dalam ranah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Selain itu, bagi pemilik merek terdaftar yang telah memperoleh persetujuan dan perlindungan merek wajib menggunakan merek yang telah diperoleh dengan sebaik-baiknya sehingga tidak memberikan celah bagi pihak manapun untuk melakukan penghapusan merek sehingga perlindungan hukum dapat tetap berlaku sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Dengan adanya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023 tentang perpanjangan batas waktu penggunaan merek *non-*

*use* yang semula 3 (tiga) tahun menjadi 5 (lima) tahun diharapkan mampu memperkuat dan memberikan perlindungan hukum secara signifikan terhadap pelaku usaha dalam memproduksi barang dan/atau jasa sesuai dengan perolehan merek serta memberikan ruang berusaha lebih luas khususnya bagi pelaku usaha dalam negeri untuk tetap dapat mempertahankan merek yang tidak hanya sebatas *branding* melainkan kekayaan intelektual yang berharga.

Mengingat kasus ini juga berkaitan dengan persaingan usaha di Indonesia, maka Pemerintah perlu melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang sudah mulai usang dan tidak mampu mengakomodasi berbagai perkembangan bisnis dewasa ini sehingga diperlukan adanya pembaruan dengan ketentuan yang memadai, khususnya sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023 yang memberikan kelonggaran berusaha bagi pelaku usaha dalam negeri berstatus badan hukum atau badan usaha Indonesia, tanpa membatasi kemungkinan berusaha bagi pihak asing di Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

- Amiruddin, A., & Zainal Asikin, H. (2016). *Pengantar metode penelitian hukum* (Introduction to legal research methods). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ardlini Eta Pithalo, & Kholis Roisah. (2023). Pembatalan dan penghapusan merek dagang karena ada persamaan pada pokoknya. *Jurnal Notaris*, 16(2), 907-915. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41566>
- Citra Ramadhan, et al. (2023). *Buku ajar hak kekayaan intelektual* (Textbook on intellectual property rights). Medan: Universitas Medan Area Press.
- Dino Rizka Afdhali, & Taufiqqurohman Syahuri. (2023). Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555-561. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>
- Djaenab. (2018). Efektifitas dan berfungsinya hukum dalam masyarakat. *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 4(2), 148-153. <https://doi.org/10.59638/ash.v4i2.191>
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. (2018). Metode penelitian hukum. *Bandung: Refika Aditama*.
- Fathiya Al'Uzma, et al. (2023). Analisis putusan dan pertimbangan hukum dalam perkara sengketa merek antara Starbucks Corporation melawan Sumatera Tobacco Trading Company (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 836K/Pdt.Sus-HKI/2022). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(4), 355-364. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i4.154>

- Galuh Orlando. (2022). Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam Jurnal Pendidikan Agama & Sains*, 6(1), 51-28.  
<https://ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/view/77>
- Inggal Ayu Noorsanti, & Ristina Yudhanti. (2023). Kemanfaatan hukum Jeremy Bentham relevansinya dengan kebijakan pemerintah melalui bantuan langsung tunai dana desa. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2), 183-193.  
<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index>
- Jeffry Latumahina. (2022). Analisis perlindungan hukum hak kekayaan intelektual atas merek terdaftar. *Jurnal Mitra Manajemen*, 6(9), 513-524.  
<https://doi.org/10.52160/ejmm.v6i9.641>
- Khoirul Hidayah. (2017). *Hukum hak kekayaan intelektual* (Intellectual property law). Malang: Setara Press.
- Made Wipra Pratistita, & Suherman. (2024). Analisis hukum gugatan penghapusan merek Marlin (Astra Honda Motor) oleh Trek Bicycle Corporation (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 396K/Pdt.Sus-HKI.2024). *Jurnal Penelitian*, 8(1), 241-252.  
[https://doi.org/10.36841/cermin\\_unars.v8i1.4536](https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v8i1.4536)
- Mukti Fajar, & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris* (Duality of normative and empirical legal research). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nanda Dwi Rizkia, & Hardi Fardiansyah. (2022). *Hak kekayaan intelektual suatu pengantar* (Introduction to intellectual property rights). Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian hukum* (Legal research). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Salim HS, & Erlies Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan teori hukum pada penulisan tesis dan disertasi* (Application of legal theory in writing theses and dissertations). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (2015). *Pengantar penelitian hukum* (Introduction to legal research). Depok: Universitas Indonesia Press.