



PENGGABUNGAN GUGATAN PEMBATALAN MEREK DAN GUGATAN ATAS PELANGGARAN MEREK

Elisabeth D. A. N^{1*}, R. Rahaditya²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
elisabeth.205200223@stu.untar.ac.id, rahaditya@fh.untar.ac.id

Naskah diterima: 30 April 2024; revisi: 30 Mei 2024; disetujui: 29 Juni 2024



Abstract

Problems in registering a mark that is conceptually identical to another mark can be resolved by filing a trademark cancellation lawsuit. However, in drafting a lawsuit, the owner or its attorney must prepare the lawsuit correctly and straight to the issue. Cause lawsuits are often found whose contents are inappropriate, causing the lawsuit become vague and unclear. Thus, in the dispute between Buttonsscarves and Umamascarves trademarks, the plaintiff was suing for cancellation of the trademark but asked for a stop to production, sales, and promotion of products from the trademark that were conceptually identical to its own; this claim can only be requested for a trademark infringement lawsuit. This research aims to analyze the combination of trademark cancellation lawsuits and trademark infringement lawsuits. This type of research is normative legal research accomplished with literature studies supported by primary and secondary data obtained from interviews and related legal materials. This research shows that mixing a lawsuit for trademark cancellation and a lawsuit for trademark infringement cannot be fulfilled because different parties are drawn as defendants. In a trademark cancellation lawsuit, the defendant is the registered trademark owner, whereas in a trademark infringement lawsuit, the defendant is the party who does not have the right or permission to use the trademark. Other than that, there are different demands in those lawsuits. In the trademark cancellation lawsuit, the demand is for the trademark cancellation, whereas in the trademark infringement lawsuit, the demand is for compensation or closure of activities related to the trademark.

Keywords: Trademark Cancellation Lawsuit; Multiplicity of Actions; Trademark

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Tarumanagara
elisabeth.205200223@stu.untar.ac.id

I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi telah mendorong globalisasi ekonomi, skala investasi di bidang industri, dan pemasaran produk tidak terbatas pada pasar nasional tetapi meluas melewati batas-batas negara. (H. Simatupang, 2017).

Sejalan dengan hal itu, hak kekayaan intelektual memegang peranan penting dalam perlindungan terhadap segala inovasi yang diciptakan, hal ini mendorong semakin majunya pertumbuhan ekonomi melalui inovasi yang terus ada dan juga menjamin terlindunginya pencipta dan pemilik kekayaan intelektual di mata hukum.

Salah satu kekayaan intelektual dalam industri yang harus dilindungi adalah merek. Merek adalah salah satu jenis kekayaan intelektual yang menyelenggarakan fungsi utama dalam pemasaran global karena membawa kekhasan pada produk yang memudahkan konsumen mengidentifikasi dan membeli produk yang ditawarkan.

Merek sebagai bagian dari Hak kekayaan Intelektual adalah sebuah tanda yang mengindikasikan identitas atau asal suatu produk barang/jasa. Merek berperan untuk membedakan asal suatu produk yang berasal dari satu produsen dengan produsen lain. Selain sebagai pembeda, merek juga merupakan ujung tombak perdagangan produk barang/jasa karena melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas produk yang dihasilkannya dengan promosi yang dilakukan, serta reputasi yang terjaga dengan baik.

Merek yang sudah dikenal baik oleh konsumen lewat kualitas produknya menandakan merek tersebut memiliki reputasi yang bagus, dan dalam kasus tertentu, merek terkenal yang penjualan produknya sudah melewati batas negara karena adanya pemasaran yang bagus dari negara asalnya maupun secara global.

Namun meningkatnya pemasaran global tidak hanya membawa manfaat yang positif, tetapi juga dampak negatif pada merek, yaitu meningkatnya risiko tindakan peniruan merek. Oleh karena itu, sengketa merek yang kerap muncul adalah karena persoalan adanya kemiripan berupa persamaan pada pokoknya antara merek yang satu dan merek yang lain hingga berujung pada penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga.

Dalam Pasal 76 UU MIG 2016, merek terdaftar yang seharusnya tidak dapat didaftar atau ditolak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU MIG 2016 dapat dibatalkan dengan menggugat pembatalan terhadap merek tersebut. Selain gugatan pembatalan, dalam Pasal 83, pemilik merek terdaftar berwenang menggugat atas pelanggaran merek kepada pihak lain yang secara tanpa izin atau hak menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan melalui ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Walaupun gugatan pembatalan dan gugatan atas pelanggaran merek merupakan mekanisme perlindungan hukum terhadap merek, tetapi kedua gugatan itu memiliki tuntutan berbeda dan akibat hukum yang berbeda juga. Namun, dalam praktiknya terdapat penyelesaian sengketa merek melalui gugatan yang menggabungkan kedua gugatan tersebut dalam satu gugatan, yaitu sengketa yang melibatkan antara Lina Anggreaningsih selaku Penggugat dan pemilik merek Buttonsscarves dan Muhammad Shakeel selaku Tergugat dan pemilik merek Umamascarves. Yang mana dalam sengketa tersebut, Penggugat menggugat pembatalan terhadap merek Tergugat, tetapi dalam tuntutan atau petitumnya meminta penghentian seluruh kegiatan produksi, kegiatan pemasaran, dan kegiatan pengedaran produk dengan merek Tergugat.

Berdasarkan uraian kasus di atas, Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada, yaitu menjawab pertanyaan apakah gugatan yang diajukan Penggugat dengan tuntutan yang seperti itu dapat dilakukan atau tidak. Karena masih kurangnya penelitian yang menganalisis mengenai permasalahan tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Melalui pendekatan undang-undang, penulis meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum dan dengan pendekatan kasus, penulis menganalisis kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sudah menjadi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dengan

menggunakan pendekatan kasus, penulis mencoba memahami ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya dengan memperkirakan fakta-fakta materiel.

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya dilakukan dan diterapkan dalam suatu isu hukum telah berdasarkan prinsip hukum yang berpangkal kepada moral. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dan memberikan preskripsi apa yang seharusnya, Penulis memperoleh data primer dari wawancara dan data sekunder yang berbentuk buku, jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka mengkaji bahan hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan penelitian, kemudian menganalisis data tersebut dengan metode deduktif, yang berpangkal dari pengajuan premis mayor, yaitu aturan hukum kemudian premis minor, yaitu fakta hukum. Dari kedua premis ini kemudian ditarik sebuah kesimpulan (Peter, 2019).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menggabungkan Gugatan Pembatalan Merek dan Gugatan atas Pelanggaran Merek dalam Satu Gugatan

Sebelum mendaftarkan merek, pemilik merek wajib memenuhi persyaratan terhadap mereknya, syarat-syarat tersebut adalah syarat relatif dan syarat absolut. Syarat relatif adalah syarat agar merek yang akan didaftar tidak bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, atau bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 20 UU MIG 2016. (UU MIG, 2016). Syarat absolut adalah syarat merek yang akan didaftar tidak boleh memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 21 UU MIG 2016 (UU MIG, 2016).

Apabila ditemukan bahwa merek yang tidak memenuhi persyaratan absolut dan relatif terdaftar dalam Daftar Umum Merek, maka pendaftaran mereknya menjadi tidak sah sehingga merek yang bersangkutan harus dibatalkan. Pembatalan merek menunjukkan metode yang dilewati pihak pemilik merek untuk memberantas keberadaan merek terdaftar ataupun membatalkan kepemilikan atas hak merek lewat sertifikat merek yang diakui (Prawira & Haryanto, 2021).

Gugatan atas pelanggaran merek diajukan oleh pemilik merek terhadap pihak yang menggunakan mereknya tanpa hak atau izin yang sah. Penggunaan tersebut adalah bentuk pelanggaran terhadap merek karena pihak yang melakukan pelanggaran menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya. Karena pemilik merek tidak hanya mengalami kerugian ekonomi, tetapi juga reputasi yang telah dibangun terhadap merek tersebut (Permata Sari, 2019). Karena itu gugatan atas pelanggaran merek khusus ditujukan dalam bentuk gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Berdasarkan penjelasan mengenai gugatan pembatalan dan gugatan atas pelanggaran merek, terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua gugatan tersebut, yaitu dalam gugatan atas pelanggaran merek, yang ditarik sebagai pihak tergugat adalah pihak yang tidak memiliki hak atau izin penggunaan merek, atau dapat dikatakan gugatan atas pelanggaran merek diajukan terhadap pihak yang tidak memiliki merek terdaftar, yaitu pihak yang tanpa hak atau izin menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain. Namun apabila yang ditarik sebagai tergugat merupakan pemilik merek terdaftar, maka gugatan yang diajukan terhadapnya adalah gugatan pembatalan merek karena gugatan pembatalan merek merupakan penyelesaian sengketa mengenai kepemilikan hak atas merek yang dipersengketakan bukan hak atau izin untuk melakukan sesuatu yang membawa identitas suatu merek (Richardo, 2024).

Dalam gugatan pembatalan, tuntutan dalam gugatan adalah pembatalan merek terdaftar, sedangkan tuntutan dalam gugatan atas pelanggaran merek adalah ganti rugi dan/atau penghentian segala perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek. Perbedaan antara kedua gugatan tersebut menunjukkan bahwa adanya kepentingan tersendiri dalam masing-masing gugatan yang hanya dapat diwujudkan dengan gugatan yang berdiri sendiri sehingga gugatan pembatalan merek dan gugatan atas pelanggaran merek tidak dapat diajukan bersamaan atau digabungkan menjadi satu gugatan. Selain pada tuntutan, perbedaan antara gugatan pembatalan merek dan gugatan atas pelanggaran merek juga terdapat pada pokok alat bukti. Dalam gugatan pembatalan merek, alat bukti yang diutamakan adalah adanya unsur persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhan antara kedua merek,

ada atau tidaknya unsur iktikad tidak baik dalam mendaftarkan merek, dan pendaftaran merek yang tidak sah, sedangkan dalam gugatan atas pelanggaran merek, pembuktian yang diutamakan adalah ada atau tidaknya kerugian yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut serta bukti adanya perbuatan yang dilakukan tidak berdasarkan hak atau izin dari pemilik merek yang berhak. Karena itu, akibat yang ditimbulkan pun berbeda, pada gugatan pembatalan merek mengakibatkan pendaftaran merek dibatalkan dan sertifikat merek akan dicabut, sedangkan gugatan atas pelanggaran merek hanya membuat penghentian terhadap penggunaan merek.

Permasalahan utama yang ada dalam putusan atas sengketa antara merek Buttonsscarves dan Umamascarves adalah mengenai penggabungan gugatan yang dilakukan oleh pemilik merek Buttonsscarves selaku Penggugat. Hal ini karena dalam petitumnya, Penggugat menuntut pembatalan merek Tergugat, tetapi juga meminta agar Majelis Hakim memerintahkan pemberhentian kegiatan produksi, pemasaran, peredaran, dan perdagangan produk dari merek Umamascarves milik Tergugat. Petitum Penggugat itu disebut Tergugat adalah penggabungan gugatan karena permohonan agar memberhentikan kegiatan produksi, pemasaran, peredaran, dan perdagangan produk dari merek Umamascarves milik Tergugat merupakan tuntutan yang diajukan apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan atas pelanggaran merek.

Konsep penggabungan yang disebut dalam kasus ini sering dikenal dalam bahasa Belanda *samenvoeging van vordering* yang secara harfiah berarti penggabungan gugatan. Penggabungan gugatan yang selama ini dikenal dalam praktik hukum acara perdata tentang penggabungan gugatan atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Terlepas dari penerapan konsep penggabungan gugatan dalam hukum acara perdata dalam sengketa merek pada penelitian, praktik penggabungan gugatan sendiri telah menimbulkan banyak perdebatan, apakah hal tersebut memang diperbolehkan atau layak untuk diajukan. Hal ini karena pada dasarnya penggabungan gugatan tidak diatur dalam hukum positif, namun banyak ditemui yurisprudensi yang menyetujui atau membenarkan penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum atas dasar penerapan peradilan yang sederhana dan juga yurisprudensi yang menolak atau tidak membenarkan penggabungan gugatan.

Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, menyatakan penggabungan gugatan dapat dilakukan apabila terdapat hubungan erat antara kedua gugatan, namun dalam beberapa kasus, penggabungan gugatan tidak dapat dilakukan. Salah satunya adalah apabila pemilik objek gugatan berbeda. (Harahap, 2003). Karena itu, berdasarkan teori penggabungan gugatan, Penulis menghubungkannya dengan sengketa antara merek Buttonsscarves dan Umamascarves, yang menjadi objek dalam gugatan adalah kepemilikan hak atas merek yang dibuktikan dengan sertifikat hak atas merek. Dalam kasus ini Tergugat merupakan pemilik merek Umamascarves dan telah didaftar ke Ditjen KI sehingga jika Penggugat menggugat Tergugat mengenai pembatalan merek, hal tersebut dapat dilakukan mengingat Tergugat telah terbukti meniru merek Penggugat. Namun apabila tuntutan Penggugat dalam petitum mengenai pemberhentian kegiatan produksi, pemasaran, peredaran, dan perdagangan produk dari merek Umamascarves juga ditujukan terhadap Tergugat, hal tersebut adalah kesalahan, karena faktanya pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan produksi, pemasaran, peredaran, dan perdagangan produk dari merek Umamascarves adalah PT Nushel Jaya Mandiri.

Bahwa pada dasarnya permohonan Penggugat untuk dilakukan penghentian kegiatan produksi, penjualan, dan promosi dari merek Tergugat merupakan bagian dari gugatan atas pelanggaran merek yang ditujukan terhadap seseorang yang tidak memiliki hak atau izin untuk menggunakan suatu merek, sedangkan dalam perkara ini merek Tergugat sudah terdaftar sehingga memiliki hak untuk menggunakan mereknya. Oleh karena itu, Penulis berpendapat Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan yang benar dengan mengabulkan permohonan kasasi Tergugat dengan mempertimbangkan bahwa permohonan Penggugat untuk dilakukan penghentian kegiatan produksi, penjualan, dan promosi dari merek Tergugat merupakan bagian dari gugatan atas pelanggaran merek yang ditujukan terhadap seseorang yang tidak memiliki hak atau izin untuk menggunakan suatu merek, sedangkan dalam perkara ini merek Tergugat sudah terdaftar sehingga dan Tergugat adalah pemilik dari merek itu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak, yang kemudian membatalkan putusan di tingkat Pengadilan Niaga dengan nomor perkara No. 3/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst.

Dalam hal ini, Penulis berpendapat yang sama dengan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung. Penggabungan gugatan atas pelanggaran merek dan pembatalan merek tidak dapat dibenarkan karena berbedanya pihak yang ditarik sebagai tergugat, alat bukti yang berkaitan, dan akibat hukumnya. Hal ini selaras dengan teori penggabungan gugatan dalam hukum acara perdata yang menentukan apabila pemilik dari objek gugatan merupakan orang yang berbeda dan berlainan, maka penggabungan gugatan tidak dapat dibenarkan. Namun, putusan kasasi yang dijatuhkan Majelis Hakim Mahkamah Agung dirasa adil bagi Tergugat, tetapi tidak bagi Penggugat karena perbuatan meniru merek baik secara pokoknya maupun keseluruhannya tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, adanya putusan ini menurut Penulis justru memberikan kebebasan bagi Tergugat untuk kembali menggunakan merek *Umamascarves* yang telah memberikannya keuntungan dari hasil penjualannya, padahal dilakukannya pembatalan merek Tergugat mestinya dapat menjadi perwujudan terpenuhinya prinsip keadilan dari perbuatan yang merugikan pemilik merek dan menjamin kepastian bahwa hukum tetap berlaku mengikat dan wajib ditaati.

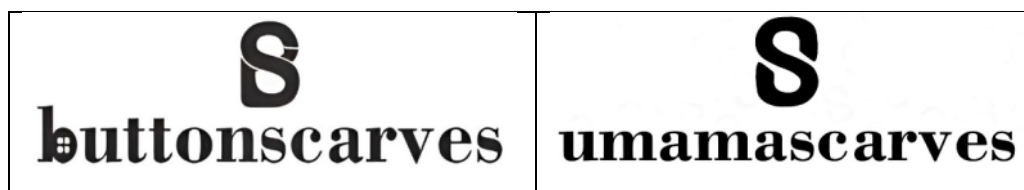
Tanggung Jawab Ditjen KI atas Terdaftarinya Merek *Umamascarves* yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya dengan Merek *Buttonsscarves*

Sistem pendaftaran merek di Indonesia menggunakan sistem konstitutif atau *first to file*, yaitu pihak yang mendaftarkan merek pertama kali, maka pihak tersebut adalah yang berhak atas merek tersebut sampai dibuktikan sebaliknya. (Jened, 2015) Namun, sistem ini terkadang mengakibatkan adanya kekosongan hukum dalam proses pendaftaran merek. Apabila merek telah didaftarkan, maka perlindungan akan diberikan dalam jangka waktu tertentu dan bahkan dapat diajukan perpanjangan. Hal ini membuat pihak lain tidak mampu mendaftarkan merek yang sama atau serupa, meskipun pihak tersebut ternyata pengguna pertama kali merek tersebut, namun belum mendaftarkan mereknya di Indonesia (Alexander, 2022). Penggunaan merek yang memiliki persamaan dengan merek lain dapat menyesatkan konsumen atas asal usul dan kualitas produk. Penggunaan merek tersebut dapat dianggap tidak sah karena memiliki iktikad tidak baik untuk meniru merek lain (Ida, 2019).

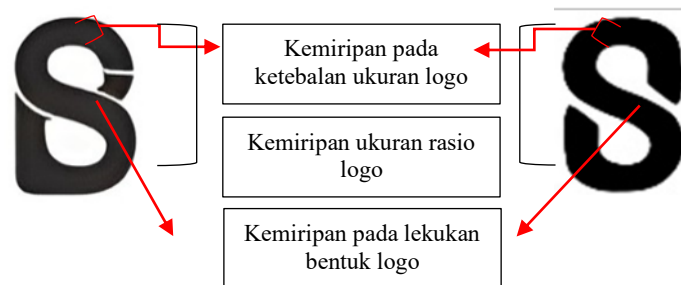
Hukum merek di Indonesia memberlakukan permohonan pendaftaran merek dilakukan ke Ditjen KI adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemilik merek agar mencegah didaftarkan merek yang serupa. Selain itu, dengan pendaftaran mereknya, perlindungan hukum atas merek akan timbul apabila di kemudian hari terdapat sengketa karena sertifikat hak atas merek dapat menjadi alat bukti hak yang sah di pengadilan (Sujatmiko, 2011).

Proses pendaftaran merek berdasarkan UU MIG 2016 dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu pemeriksaan formalitas, pengumuman, keberatan dan sanggahan, pemeriksaan substantif, dan sertifikasi merek. (Indriyanto, 2017) Merek akan melalui tahapan dan proses-proses tambahan yang berjalan bersamaan dengan tahapan-tahapan tersebut. Saat proses pendaftaran merek, keakuratan dan kecermatan pemeriksa merek sangatlah dibutuhkan untuk menghindari sengketa pada saat merek telah didaftarkan. Melalui proses ini timbul adanya tanggung jawab terhadap pemeriksa merek jika proses proses pendaftaran merek mengalami kendala ataupun hambatan karena dinilai bertentangan dengan hukum.

Sengketa antara merek *Buttonsscarves* dan *Umamascarves* diawali saat pemilik merek *Buttonsscarves* menemukan merek *Umamascarves* yang sangat mirip dengan mereknya. Setelah dilakukan perbandingan, ditemukan terdapat kemiripan di antara merek *Buttonsscarves* milik Penggugat dan merek *Umamascarves* milik Tergugat. Persamaan tersebut terlihat pada tiga aspek yang terdapat pada kedua merek, yaitu kemiripan komposisi penempatan logo dan *typeface*, kemiripan pada ketebalan ukuran logo, rasio logo, dan bentuk lekukan pada logo, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 1. Perbandingan merek *Buttonsscarves* dan merek *Umamascarves*



Gambar 2. Perbandingan logo merek Buttonsscarves dan merek Umamascarves

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa merek *Umamascarves* memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek *Buttonsscarves*. Persamaan yang ada pada kedua merek lebih rinci terdapat pada perbandingan di bawah ini:

1. Logo merek yang hampir sama: berdasarkan perbandingan antara kedua merek, pada merek *Buttonsscarves*, logo berarti kombinasi dari huruf B dan juga S yang dikombinasikan menjadi satu, sehingga menyiratkan huruf B dan S dalam satu logo BS. Namun, merek *Umamascarves* meniru logo merek *Buttonsscarves* dengan menggabungkan huruf U dan S sehingga menyiratkan huruf U dan S pada logo US. Hal ini menunjukkan merek *Umamascarves* meniru merek *Buttonsscarves* karena pola karakter dan pembentukan ciri khas yang hampir sama pada kedua merek.
2. *Typeface* atau rancangan karakter huruf yang digunakan pada nama merek: merek *Buttonsscarves* menggunakan *typeface Bodoni Bold* yang membentuk karakteristik tertentu pada susunan huruf yang membentuk merek *Buttonsscarves*. Namun, merek *Umamascarves* juga menggunakan *typeface Bodoni Bold* pada tulisan merek *Umamascarves*.
3. Gabungan kata depan pada kedua merek: merek *Buttonsscarves* menggunakan kata yang identik dengan produk yang diperdagangkannya, yaitu kata *button* digabungkan dengan *scarves*. Hal ini dapat dikatakan sebuah identitas pada merek *Buttonsscarves* yang melekat pada mereknya. Hal ini hampir sama dengan merek-merek terkenal yang namanya mengandung gabungan dua kata atau lebih sehingga mewujudkan identitas yang melekat, seperti merek *Victoria's Secret*, merek *The North Face*, merek *Silverqueen*, dan masih banyak lagi. Namun, lagi-lagi hal seperti ini terdapat pada merek *Umamascarves*, yang menandakan bahwa merek *Umamascarves* meniru merek *Buttonsscarves*.
4. Logo merek *Buttonsscarves* atau disebut BS diposisikan pada bagian tengah di atas tulisan *Buttonsscarves*. Hal tersebut merupakan ciri khas yang menjadi karakter pada merek *Buttonsscarves*. Namun, merek *Umamascarves* juga menempatkan logo US pada bagian tengah di atas tulisan *Umamascarves*.
5. Ukuran logo, gaya lekukan garis, serta ketebalan pada keseluruhan merek *Buttonsscarves* merupakan unsur gabungan yang membentuk karakteristik yang ada pada merek *Buttonsscarves*. Namun, persamaan ukuran logo, gaya lekukan garis, serta ketebalan pada merek *Buttonsscarves* juga terdapat pada merek *Umamascarves*. Fakta ini semakin membuat hampir minimnya perbedaan yang ada pada kedua merek tersebut, yang menandakan merek *Umamascarves* telah meniru unsur-unsur yang terdapat pada merek *Buttonsscarves*.

Perbandingan di atas membuktikan bahwa merek *Buttonsscarves* dan *Umamascarves* sangatlah mirip secara pokoknya. Melalui persamaan tersebut dan bukti bahwa Penggugat merupakan pendaftar pertama di antara kedua merek, dapat dikatakan Tergugat selaku pemilik merek *Umamascarves* memiliki iktikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya, yakni dengan mendompleng kepopuleritasan merek *Buttonsscarves* yang telah didaftar terlebih dahulu dan mempunyai *image* yang baik di mata konsumen.

Ditjen KI merupakan lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kebijakan di bidang kekayaan intelektual dan menjadi tempat pelaksanaan permohonan pendaftaran

merek dari tahap awal hingga proses sertifikasi merek. Berdasarkan itu, Ditjen KI tentu terlibat dan dapat ditarik ke dalam perkara tersebut, karena pemeriksa merek yang bertugas melakukan pemeriksaan berada dalam wewenang Ditjen KI. Dan perbuatan Ditjen KI yang mengabulkan permohonan pendaftaran merek *Umamascarves* telah dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 21 UU MIG 2016 yang seharusnya ditolak.

Mengingat berdasarkan prinsip yang dianut oleh UU MIG 2016, pendaftaran merek ke Ditjen KI merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi agar merek bisa digunakan dan dapat dilindungi. Dengan mendaftarkan merek, apabila terjadi sengketa di kemudian hari, sertifikat hak atas merek dapat menjadi alat bukti yang sah di pengadilan. Bentuk perlindungan terhadap merek dapat diselaraskan dengan *reward theory* pada perlindungan hak kekayaan intelektual, bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek terdaftar adalah bentuk perlindungan terhadap pemilik merek dari tindakan yang dapat melanggar hak atas mereknya.

Tanggung jawab yang dilimpahkan kepada Ditjen KI dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada pemilik merek karena adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pemilik merek. Hal ini selaras dengan teori tanggung jawab yang dikemukakan oleh Kelsen tentang adanya kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain (Kelsen, 2008). Teori ini menegaskan bahwa adanya tanggung jawab itu didasarkan dengan adanya perbuatan yang diakibatkan oleh kelalaian yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum dan menimbulkan kerugian.

Berdasarkan teori tersebut dan dikaitkan dengan sengketa antara merek *Buttonsscarves* dan *Umamascarves*, Ditjen KI harus bertanggung jawab atas kelalaiannya yang menyebabkan terdaptarnya merek *Umamascarves* yang jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek *Buttonsscarves*. Hal ini perlu dilakukan agar terpenuhinya kewajiban kepada pemilik merek *Buttonsscarves* sebagai tanggung jawab yang dibebankan kepada Ditjen KI.

Tanggung jawab Ditjen KI atas terdaptarnya merek *Umamascarves* yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek *Buttonsscarves* seharusnya adalah membatalkan merek *Umamascarves* sesuai dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta No. 3/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Namun pembatalan tidak dapat dilaksanakan adanya putusan Mahkamah Agung No. 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023 yang menilai Penggugat telah mencampuradukkan gugatan pembatalan merek dan gugatan atas pelanggaran merek dalam satu gugatan yang menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*). Oleh karena putusan tersebut, sampai saat ini merek *Umamascarves* masih terdaftar dan Tergugat masih memiliki hak untuk menggunakan mereknya.

IV. KESIMPULAN

Dalam sengketa antara merek *Buttonsscarves* dan *Umamascarves*, seharusnya Penggugat tidak menggabungkan antara gugatan pembatalan merek dan gugatan pelanggaran merek, hal ini karena kedua gugatan tersebut memiliki permasalahan dan akibat hukum yang berbeda sehingga apabila digabungkan dalam satu perkara dan tidak bisa menarik pihak yang tepat sebagai Tergugat, akan berakibat fatal. Dalam kasus antara merek *Buttonsscarves* dan *Umamascarves*, akibatnya adalah merek Tergugat yang didaftarkan dengan iktikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat masih dilindungi oleh hukum dan tidak dapat dibatalkan.

Dalam hal ini Ditjen KI sebagai lembaga yang menjalankan proses pendaftaran merek harus bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, yaitu melakukan pemeriksaan untuk merek dengan teliti sehingga merek-merek yang didaftarkan dengan iktikad tidak baik untuk meniru merek lain yang sudah terdaftar, atau untuk mendaftarkan merek terkenal asing yang belum terdaftar di Indonesia dapat dicegah melalui proses pendaftaran dan pemeriksaan yang dilakukan dengan teliti. Dalam kasus antara Linda Anggreaningsih selaku Penggugat dan pemilik merek *Buttonsscarves* dan Muhammad Shakeel selaku Tergugat dan pemilik *Umamascarves*, Ditjen KI seharusnya bertanggung jawab dengan melaksanakan pembatalan merek Tergugat sesuai dengan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam Putusan No. 3/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst tetapi saat putusan tersebut dibatalkan atas putusan kasasi Mahkamah Agung No. 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tanggung jawab Ditjen KI adalah mematuhi putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

REFERENSI

- Alexander, R. (2022). Penerapan Prinsip "First to File" pada Konsep Pendaftaran Merek di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(9).
- H. Simatupang, T. (2017). Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. (Law System of Intellectual Property Protection in Order to Improve People Prosperity). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(2).
- Indriyanto, A. (2017). *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kelsen, Hans. (2008). *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media.
- Laela, F. I. (2020). Analisis kepastian hukum merek terkenal terdaftar terhadap sengketa gugatan pembatalan merek. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 7(2).
- Jened, R. (2015). *Hukum merek (Trademark Law)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Peter, Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prawira, & Haryanto. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek Tidak Terdaftar Ditinjau dari Prinsip Use in Commerce. *Dialogia Iuridica*, 12(2).
- Richardo, A. (2024). Penegakan hukum terhadap pelanggaran merek berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Lex Privatum*, 13(2).
- Roisah. (2013). Kebijakan Hukum "Transferability" terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Jurnal Law Reform*, 11(2).
- Saidin, O. (2006). *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sujatmiko, A. (2011). Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik atas Merek. *Jurnal Media Hukum*, 18(2).