



INVENTION

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW

<https://ojs.unr.ac.id/index.php/intelektual-property>

ISSN : XXXX-XXXX (online)

LPPMPK - UNR

Volume 1, Nomor 1, Juli 2024, Hal. 1 - 15

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Atas Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Dalam Putusan MA No. 796 K/Pdt.Sus-Hki/2023

Legal Protection For Trademark Holders For Similarities In Essence Based On Law Number 20 Of 2016 In The Supreme Court Decision No. 796 K/Pdt. 796 K/Pdt.Sus-Hki/2023

Farisa Awanis Prasaja^{1*}, Agus Mardianto², Ulil Afwa³

¹Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

*farisa.prasaja@mhs.unsoed.ac.id

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Dikirim : 26/06/2024
Diterima : 28/06/2024
Diterbitkan : 19/07/2024

Article History:

Received: : 2024/06/26
Accepted : 2024/06/28
Published : 2024/07/19

Abstrak:

Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek Atas Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Putusan Mahkamah Agung No. 796 K/Pdt.Sus-Hki/2023 dengan Linda Anggraeningsih dan Muhammad Shakeel sebagai Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat serta akibat hukum dari diputusnya putusan tersebut bagi para pihak. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah para pihak telah mendapat Perlindungan Hukum sebagai Pemegang Hak Merek dan juga akibat hukum yang timbul dari adanya putusan Mahkamah Agung tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Linda Anggraeningsih belum mendapat perlindungan hukum terhadap Hak atas Mereknya karena gugatan yang dimenangkannya di Pengadilan Niaga dibatalkan oleh Putusan Kasasi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023 membatalkan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, sehingga Umamascarves masih berhak memproduksi serta memasarkan produk-produknya karena tetap sah terdaftar dalam PDKI sehingga mendapat perlindungan hukum atas mereknya.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual; Sengketa Merek; Persamaan pada Pokoknya.

Abstract:

This research discusses the Legal Protection for Trademark Rights Holders for Similarities in Principal Based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications in Supreme Court Judgement No. 796 K/Pdt.Sus-Hki/2023 with Linda Anggraeningsih and Muhammad Shakeel as the Plaintiff and Defendant Parties and the legal consequences of the decision for the parties. The purpose of this research is to analyze whether the parties have received legal protection as trademark rights holders and also the legal consequences arising from the Supreme Court's decision. This research uses a normative juridical research approach method that relies on secondary data obtained through literature studies with qualitative normative methods. The results of research and discussion in this study can be concluded that Linda Anggraeningsih has not received legal protection for her Trademark Rights because the lawsuit she won in the Commercial Court was canceled by the Cassation Decision. Supreme Court Judgement Number 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023 canceled Judgement Number 3/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst which results in Umamascarves Trademark is still entitled to produce and market its products because it remains validly registered in PDKI so that it gets legal protection for its trademark.

Keywords: Intellectual Property Rights; trademark disputes; similarities in essence



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

PENDAHULUAN

Pada era industri 5.0, perkembangan ekonomi kian pesat seiring dengan teknologi yang semakin modern. Perkembangan ini menjadikan Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI tidak bisa dipisahkan dari kegiatan perekonomian terutama perdagangan. Pada intinya pengertian HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual (LP2M UMA, 2021).

Salah satu hak yang dilindungi dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah Merek. Dalam konsep hak atas merek, peristiwa yang menjadi alasan melekatnya hak tersebut yaitu adanya suatu penciptaan yang berdasarkan atas kemampuan intelektualnya terhadap produk tertentu. Sebuah merek diberikan untuk

membedakan produk tertentu dengan merek lainnya dari segi kualitas, karakter, dan ciri khas.

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang sangat penting. Oleh karena itu merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan kekayaan besar.

Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadap merek tersebut dilekatkan perlindungan hukum, yakni objeknya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum. Pemilik merek baru akan diakui atas kepemilikan mereknya setelah melakukan pendaftaran. Untuk memenuhi persyaratan pendaftaran, merek harus memiliki daya pembeda yang cukup, artinya memiliki pembeda antara merek yang dimiliki dengan merek milik pihak lain yang kelas barangnya sejenis. Oleh karena itu, merek yang tidak memiliki daya pembeda tidak dapat didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan secara otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum (Riswandi, B. A., & Syamsudin, M., 2004).

Perlindungan merek merupakan salah satu aspek penting dalam hukum merek. Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang merek terhadap merek merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dalam menciptakan *image* eksklusif dari produknya yang diperoleh melalui pengiklanan atau penjualan produk-produknya secara langsung (Lindsey, T., Damian, E., Butt, S., & Utomo, T. S, 2006).

Proses pendaftaran merek dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengaturan merek di Indonesia ada di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang selanjutnya disebut UU MIG. Adanya undang-undang ini memberi payung hukum dan perlindungan terhadap merek dan diharapkan dapat mencegah perilaku menjiplak, meniru, dan memalsukan merek.

Salah satu sengketa merek dengan dua jenis barang dan kelas yang sama adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 796 K/Pdt.Sus-Hki/2023 antara Linda Anggreaningsih sebagai Penggugat melawan Muhammad Shakeel sebagai pihak Tergugat dan Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia C.Q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual C.Q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai Turut Tergugat. Pada sengketa tersebut, pihak Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek Umamascarves dan pelanggaran merek oleh Umamascarves milik Tergugat atas dasar bahwa merek milik Umamascarves milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Buttonsscarves milik Penggugat untuk barang sejenis dan adanya iktikad tidak baik pada saat pendaftaran merek oleh Tergugat. Penggugat menyimpulkan bahwasanya Tergugat dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru merek milik Penggugat yang dapat menyesatkan konsumen. Gugatan Penggugat dikabulkan dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 3/Pdt.Sus-Merek/2023, namun Tergugat mengajukan kasasi atas gugatan yang dilayangkan kepadanya karena merasa telah mendaftarkan merek miliknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan metode normatif kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan dan pendekatan kasus (*case approach*).

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Atas Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 dalam Putusan MA No. 796 K/Pdt.Sus-Hki/2023

Pengertian merek berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU MIG adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka,

susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Rahmi Jened dalam bukunya mengatakan bahwa merek (*trademark*) sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konkurensi) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beriktikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya (Jened, R, 2015).

Pengertian teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya sengketa dan sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa dengan membatasi hak-hak setiap orang, maka urgensi pembentukan konsep dan implementasi kriteria iktikad tidak baik seharusnya mendapatkan kejelasan serta pengawasan dari pemerintah. Jika teori ini dikaitkan dengan gugatan Buttonsscarves kepada Umamascarves maka dalam mencegah terjadinya pendaftaran merek yang terindikasi beriktikad tidak baik, pemerintah memiliki peran yang strategis sebagaimana dalam proses pendaftaran akan dilakukan pengecekan sesuai kaidah dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 21 UU MIG yang mengatur tentang merek yang tidak dapat didaftar dan ditlak. Proses pengecekan tersebutlah yang menentukan dapat terbit atau tidaknya sertifikat merek yang diajukan pendaftaran. Penerbitan sertifikat hak atas merek menjadi bukti kuat kepemilikan yang sah secara hukum melalui Direktorat Merek yang melegalisasi kepemilikan hak merek.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU MIG, jangka waktu perlindungan hukum merek terdaftar adalah selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan permohonan merek dan dapat diperpanjang perlindungannya untuk jangka waktu

yang sama. Perlindungan hukum diberikan kepada pemegang hak merek terdaftar yang beriktikad baik bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pendaftaran merek. Sedangkan perlindungan hukum represif diberikan jika terjadi pelanggaran hak atas merek melalui gugatan perdata maupun tuntutan pidana dengan mengurangi kemungkinan penyelesaian alternatif di luar pengadilan. Merek menjadi penting sebab merek membeli produk tertentu dengan berkualitas tinggi atau aman dikonsumsi, reputasi merek tersebut yang berusaha dijaga oleh pemegang hak merek atau perusahaan terkait.

Perlindungan hukum terhadap merek hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan. Pendaftaran merek akan memberikan perlindungan yang lebih kuat. Walaupun sebagian besar pelaku bisnis menyadari pentingnya penggunaan merek untuk membedakan produk yang dimiliki dengan produk para pesaingnya, namun tidak semua pihak menyadari mengenai pentingnya perlindungan merek melalui pendaftaran (Purwaka, 2017).

Pelindungan hukum secara perdata juga diberikan kepada pemegang merek yang sah. Apabila hak merek telah dipegang, maka menurut sistem hukum merek Indonesia, pihak pemegang hak atas merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum, artinya apabila terjadi pelanggaran hak atas merek, pihak pemegang merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lainnya yang melakukan pelanggaran hak atas merek. Gugatan ini ditujukan untuk mendapatkan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut (Arifin & Iqbal, 2020).

Hak atas Merek disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 UU MIG yang mana 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. Jadi, Hak atas merek adalah hak yang bersifat khusus (*exclusive*) yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin pada orang lain untuk menggunakannya (Suryansyah, 2019). Pemberian hak khusus oleh negara tersebut, membawa konsekuensi bahwa

untuk mendapatkannya harus melalui mekanisme pendaftaran, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib (*compulsory*). Agar hak merek tersebut mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik merek harus mendaftarkannya pada negara. Jika suatu merek tidak didaftarkan, maka merek tersebut tidak akan dilindungi oleh negara. Konsekuensinya merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang (Sujatmiko, 2011).

Rahmi Jened berpendapat bahwa jika suatu merek telah disetujui pendaftarannya, maka pemilik merek terdaftar mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakan mereknya, seperti (Jened, 2015):

1. Hak menggunakan Merek untuk produk barang dan/atau jasa;
2. Hak mengizinkan pihak lain menggunakan Merek terdaftar dengan cara lisensi yang sesuai dengan ketentuan hukum;
3. Hak untuk melarang pihak lain menggunakan Merek yang memiliki persamaan secara keseluruhan (*identical*) maupun persamaan pada pokoknya (*similar*);
4. Hak untuk investasi, mengingat bahwa Merek terdaftar termasuk aset yang tidak berwujud (*intangible asset*);
5. Hak untuk mengalihkan Merek

Menurut Yahya Harahap, bahwa hak eksklusif yang terdapat dalam hak merek meliputi jangkauan (Sujatmiko, 2011):

1. Menciptakan hak tunggal (*sole or single right*), artinya dalam hak ini negara memberi hak tersendiri kepada pemilik merek, dimana hak terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan dan intervensi pihak lain;
2. Mewujudkan hak monopolistis (*monopoly right*), artinya dengan hak monopoli berarti melarang siapapun untuk meniru, memakai dan mempergunakan mereknya dalam perdagangan barang atau jasa tanpa izin pemilik merek;
3. Memberi hak paling unggul (*superior right*), artinya dengan memegang hak khusus atas merek akan mengungguli merek orang lain untuk dilindungi.

Apabila terjadi pelanggaran hak atas merek dan terbukti adanya persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar maka terdapat unsur iktikad tidak baik yang dilakukan oleh pelanggar hak atas merek serta dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam tindakan hukum yang akan dilakukan. Pembatalan merek terhadap merek pelanggar dapat menjadi salah satu sanksi yang dikenakan. Pembatalan merek dapat dilakukan melalui gugatan dengan adanya bukti-bukti yang sudah ada antara kedua merek tersebut.

Dalam arti “persamaan pada pokoknya” (*similar*), dianggap terwujud apabila mereka hampir mirip (*nearly resembles*) dengan merek lain yang didasarkan pada:

1. Persamaan Bunyi;
2. Persamaan Arti;
3. Persamaan Tampilan, misalnya dari sisi bentuk, gambar, peneraan hurufnya.

Menurut M. Yahya Harahap, patokan menentukan ada atau tidaknya persamaan merek yang mengandung penyesatan (*deception*) dan membingungkan (*confusion*) yaitu (Harahap, 1996):

1. Apabila nama jenis (*generic name*) sama atau “*generic similarity*”;
2. Adanya indikasi penyesatan geografi asal atau sumber (*false indication of geographical origin or source*);
3. Pemakaian merek tanpa hak dan sengaja dipergunakan untuk mencari keuntungan secara tidak jujur (*unjust enrichment*) dengan memanfaatkan merek orang lain.

Sengketa merek antara merek Buttonsscarves dengan merek Umamascarves bermula dari Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst yang memosisikan Linda Anggraeningsih selaku pemilik merek Buttonsscarves sebagai Penggugat, melawan Muhammad Shakeel selaku pemilik merek Umamascarves sebagai Tergugat. Penggugat mendalilkan sebagai pemilik Hak atas Merek Dagang Buttonsscarves sebagaimana telah terdaftar dalam PDKI dengan Nomor Pendaftaran

IDM000649979, tanggal mulai perlindungan 22 Agustus 2017. Penggugat merasa Tergugat telah melakukan pelanggaran merek berupa penggunaan tanda yang memiliki persamaan pada pokoknya pada produk Tergugat dengan merek Umamascarves. Tanda yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.

Logo Penggugat dan Tergugat

Logo Buttonscarves milik Penggugat	Logo Umamascarves milik Tergugat
	

(<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>;2023)

Jika mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UU MIG, Merek Buttonscarves milik Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang diperlukan dalam konsep merek berupa tampilan grafis dalam bentuk nama, kata, huruf dengan susunan huruf B-U-T-T-O-N-S-C-A-R-V-E-S berwarna hitam dan latar belakang berwarna putih dengan lingkaran pada huruf “b” menyerupai kancing yang menjadi daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan sejak tahun 2017. Demikian juga dengan Merek Umamascarves milik Tergugat yang berpenampilan grafis dua dimensi dengan susunan huruf U-M-A-M-A-S-C-A-R-V-E-S dan logo berbentuk “S” yang menyerupai huruf “B”, serta digunakan dalam kegiatan perdagangan sejak tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelitian Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023, Linda Anggraeni sebagai Penggugat terdaftar dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) sebagai pemilik Merek Buttonscarves dengan Nomor Pendaftaran IDM000649979 dengan tanggal dimulai perlindungan 22 Agustus 2017 dalam kode kelas 25. Muhammad Shakeel terdaftar dalam PDKI sebagai pemilik Merek Umamascarves dengan Nomor Pendaftaran IDM001035930 dengan tanggal dimulai perlindungan 10 Juni 2022 dalam kode kelas 25.

Sehubungan dengan telah terdaftarnya Merek Buttonsscarves milik Penggugat dan Merek Umamascarves milik Tergugat di Ditjen KI, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 35 UU MIG, kedua merek memperoleh Hak atas Merek berupa hak eksklusif terhadap Merek dari masing-masing para pihak yang diberikan oleh negara untuk jangka waktu tertentu, yakni 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan masa waktu yang sama, dan berhak untuk menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Merek yang telah terdaftar dapat dibatalkan dengan mengajukan Pembatalan Merek ke Ditjen KI atau Pengadilan Niaga. Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk menghilangkan eksistensi suatu merek dari Daftar Umum Merek (DUM) atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek. Merek terdaftar dapat dibatalkan, berdasarkan alasan bahwa pendaftaran merek tersebut seharusnya ditolak atau tidak dapat didaftarkan berdasarkan undang-undang, dalam hal ini Pasal 20 MIG (alasan merek tidak dapat didaftarkan), dan Pasal 21 UU MIG (alasan merek ditolak pendaftarannya).

Linda Anggraeni selaku pemegang hak merek Buttonsscarves menggugat Muhammad Shakeel selaku pemegang hak merek Umamascarves dengan dalil pelanggaran merek dengan adanya persamaan pada pokoknya merek dagang Tergugat dengan merek dagang Penggugat. Merek dinilai mempunyai persamaan pada pokoknya apabila unsur pembentuk merek tidak identik dengan merek pihak lain melainkan ada tambahan atau modifikasi yang membuatnya tampak sedikit berbeda. Merek demikian berpotensi menimbulkan kebingungan atau kekeliruan pada masyarakat mengenai sumber produk. Kekeliruan ini terjadi tidak secara langsung sebagaimana apabila keseluruhan unsur merek tersebut identik dengan merek pihak lain, namun adanya persamaan pada salah satu unsur dapat membuat masyarakat berasumsi bahwa ada keterkaitan antara merek yang satu dengan lainnya, dan menganggap keduanya bersumber dari pihak yang sama (Indriyanto & Irnie, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023, Merek Dagang Umamascarves milik Tergugat terbukti memenuhi unsur persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang Buttonscarves milik Tergugat sehingga diputuslah Putusan PN Niaga No. 3/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst yang memerintahkan Tergugat untuk menghentikan seluruh produksi, pemasaran, peredaran dan perdagangan produk scarf/hijab merek.

Terhadap gugatan yang dilayangkan kepadanya tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dengan pokok Penggugat mencampuradukkan gugatan dan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat menggugat dengan gugatan Pembatalan merek milik Tergugat dan Pelanggaran Merek sehingga gugatan yang dilayangkan menjadi kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*).

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menyatakan "Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Arti *obscuur libel* itu sendiri adalah "tulisan yang tidak terang" (Mertokusumo, 1998).

Demikian telah sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas karena Penggugat telah mencampuradukkan dua permasalahan hukum dalam satu gugatan yang mempunyai landasan hukum dan akibat yang berbeda, yaitu di satu sisi gugatan Penggugat berkaitan dengan gugatan pembatalan merek terdaftar milik Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU MIG dan di sisi yang lain berkaitan dengan pelanggaran merek yang diatur di dalam Pasal 83 UU MIG, yang mempunyai akibat hukum yang berbeda.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Muhammad Shakeel. Sehingga amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023 memutus pembatalan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Putusan 3/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst dan menyatakan bahwa tidak

terdapat pelanggaran Hak atas Merek yang dilakukan oleh Muhammad Shakeel sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Linda Anggraeningsih sebagai Termohon Kasasi/Penggugat.

Akibat Hukum dari adanya Putusan Mahkamah Agung No. 796 K/Pdt.Sus-Hki/2023 bagi Penggugat dan Tergugat

R. Soeroso mendefinisikan akibat hukum sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum (Soeroso, 2011).

Pendapat Soedjono Dirdjosisworo menyatakan akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum di mana di dalam hubungan hukum terdapat hak dan kewajiban, peristiwa atau kejadian yang menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum (Dirdjosisworo, 2010). Dengan kata lain, dalam ranah hukum perdata, akibat hukum muncul sebagai konsekuensi dari adanya hak dan kewajiban. Jika hak dan kewajiban ini terganggu, maka timbulah akibat hukum, yang pada dasarnya mencerminkan esensi hukum dalam melindungi kepentingan masyarakat, baik dalam lingkup hukum publik maupun hukum privat.

Berdasarkan hasil penelitian Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023, gugatan Merek Buttonsscarves dengan Nomor Pendaftaran IDM000649979 milik Penggugat, diterima dan dikabulkannya gugatan Penggugat dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 3/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst sebagai bentuk dari terpenuhinya hak eksklusif Merek Penggugat yang merupakan perlindungan hak merek, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (5) UU MIG.

Namun, Penggugat maupun Kuasa Hukum Penggugat dalam menyusun dalil-dalil gugatan kurang cermat karena mencampuradukkan dua permasalahan hukum dalam satu gugatan yang mempunyai landasan hukum dan akibat hukum yang berbeda, yaitu gugatan pembatalan merek terdaftar milik Tergugat

sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU MIG dan pelanggaran merek yang diatur di dalam Pasal 83 UU MIG, yang mempunyai akibat hukum yang berbeda sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur. Maka atas dasar gugatan Penggugat kabur, Tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Konstitusi yang kemudian kasasi tersebut dikabulkan.

Oleh sebab itu, Majelis Kasasi memutuskan dengan membatalkan Putusan PN Niaga Jakarta Pusat Nomor 3/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst dan mengabulkan eksepsi Tergugat serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka akibat hukum yang ditimbulkan adalah masing-masing pemilik Merek Buttonscarves dan Merek Umamascarves dapat kembali menggunakan Hak atas Mereknya dengan bebas dan penuh tanggung jawab. Terlebih untuk Merek Umamascarves yang pada putusan tingkat pertama sempat diputus untuk menghentikan produksi, promosi, peredaran, dan/atau penjualan, serta menarik kembali seluruh produk yang menggunakan Merek "Umamascarves" dari peredaran, kini dapat kembali memanfaatkan Hak atas Mereknya untuk memproduksi serta memasarkan kembali produk-produk terkait.

Keputusan tersebut juga sesuai dengan pendapat pendapat Soedjono Dirdjosisworo, karena Tergugat sebagai pemilik Merek Umamascarves telah melaksanakan kewajiban dengan mendaftarkan Merek dagang miliknya dengan Nomor Pendaftaran IDM001035930, sehingga kemudian berhak untuk mendapatkan proteksi terhadap Hak atas Merek dengan alas hukum yang sah, maka Tergugat juga memiliki Hak atas Merek yang perlu dilindungi secara hukum dalam aktivitasnya di pasar perdagangan. Begitu juga dengan Penggugat sebagai Pemilik Merek Buttonscarves, karena telah mendaftarkan Merek dagangnya dengan Nomor Pendaftaran IDM000649979.

SIMPULAN

Pemilik Merek Buttonscarves belum mendapat perlindungan hukum terhadap Hak atas Mereknya karena gugatan yang dimenangkannya di Pengadilan Niaga dibatalkan oleh Putusan Kasasi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 796

K/Pdt.Sus-HKI/2023 membatalkan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menyatakan terdapat persamaan pada pokoknya Merek Buttonsscarves dengan Merek Umamascarves dan penghentian produksi serta pemasaran produk Merek Umamascarves. Putusan MA memberikan pertimbangan bahwa Penggugat dalam menyusun dalil-dalil gugatannya telah mencampuradukkan dua perkara yang memiliki dasar hukum dan akibat hukum yang berbeda, Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam putusan PN Niaga sehingga putusan tersebut harus dibatalkan. Akibat hukum putusnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023 bagi Tergugat adalah Merek Umamascarves masih berhak memproduksi serta memasarkan produk-produknya karena tetap sah terdaftar dalam PDKI sehingga mendapat perlindungan hukum atas mereknya. Begitupun dengan Penggugat yang masih memiliki hak eksklusif atas Merek Buttonsscarves, merek miliknya masih terdaftar dalam PDKI sehingga masih mendapat perlindungan hukum dan berhak menjalankan kegiatan usaha seperti semula.

REFERENSI

- AdminLP2M, 25 November 2021, Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI): Pengertian dan Jenisnya, Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) : Pengertian dan Jenisnya (uma.ac.id), 31 Oktober 2023.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Harahap, M. Yahya *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/> diakses pada Mei 2024
- Indriyanto, Agung dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Rajawali Press, Jakarta, 2017.
- Jened, Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015.
- Jened, Rahmi, *Hukum Merek/Trademark Law (Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015.

- Kowel, Fandi H. Pelindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Merek Di Indonesia, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. V No. 3 Mei 2017.
- Purwaka, Tommy Hendra, *“Pelindungan Merek”* (Cetakan Pertama), Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Riswandi, Budi Agus dan Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sudikno, Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1998.
- Sujatmiko, Agung. Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 18 No. 2 Desember 2011.
- Suryansyah. *Legal Protection on Intellectual Property Rights in the Development of Creative Economy in Mamuju Regency, Substantive Justice International Journal of Law*, Vol. 2, Issue. 1, 2019.
- Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2006.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.