

***SAMENVOEGING VAN VORDERING* DALAM SENGKETA MEREK
(STUDI PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NO. 796 K/PDT.SUS-
HKI/2023)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Disusun oleh:

Nama : Elisabeth Deo Angel Nainggolan
NIM : 205200223
Peminatan : Hukum Bisnis

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2023**

SAMENVOEGING VAN VORDERING DALAM SENGKETA
MEREK (STUDI PUTUSAN KASASI MAHKAMAH
AGUNG NO. 796 K/PDT.SUS-HKI/2023)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun oleh:

Nama : Elisabeth Deo Angel Nainggolan
NIM : 205200223
Peminatan : Hukum Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2024

Pengesahan

Nama : ELISABETH DEO ANGEL NAINGGOLAN
NIM : 205200223
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Samenvoeging Van Vordering Dalam Sengketa Merek
(Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 796
K/Pdt.Sus-HKI/2023)
Title : Samenvoeging Van Vordering in Trademark Disputes
(Study of Supreme Court Cassation Decision No. 796
K/Pdt.Sus-HKI/2023)

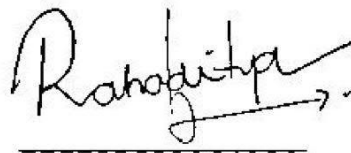
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 05-Juli-2024.

Tim Penguji:

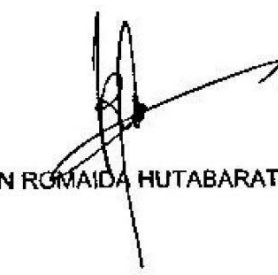
1. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.
2. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
3. CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10007001



Jakarta, 05-Juli-2024
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

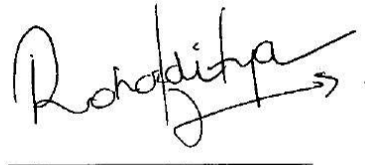
Persetujuan

Nama : ELISABETH DEO ANGEL NAINGGOLAN
NIM : 205200223
Program Studi : HUKUM
Judul : Samenvoeging Van Vordering Dalam Sengketa Merek
(Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 796
K/Pdt.Sus-HKI/2023)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 19-Juni-2024

Pembimbing:
R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10007001



ABSTRAK

Permasalahan dalam mendaftarkan merek yang secara konseptual identik dengan merek lain dapat diselesaikan dengan mengajukan gugatan pembatalan merek. Namun dalam mempersiapkan gugatan, pemilik atau kuasa hukumnya harus mempersiapkan gugatannya dengan benar dan langsung pada intinya. Hal ini dikarenakan sering ditemukan tuntutan hukum yang isinya tidak konsisten sehingga menyebabkan tuntutan hukum menjadi kabur dan tidak jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kombinasi gugatan pembatalan merek dan gugatan pelanggaran merek serta tanggung jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap merek yang sejenis dengan merek lain. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan yang didukung oleh data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara dan bahan hukum terkait. Penelitian ini menunjukkan bahwa pencampuran gugatan pembatalan merek dan gugatan pelanggaran merek tidak dapat dipenuhi karena pihak yang berbeda dijadikan tergugat. Jawaban permasalahannya adalah, dalam gugatan pembatalan merek, tergugat adalah pemilik merek terdaftar, sedangkan dalam gugatan pelanggaran merek, tergugat adalah pihak yang tidak mempunyai hak atau izin untuk menggunakan merek tersebut. Selain itu tanggung jawab yang harus diemban oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual terhadap pendaftaran merek yang tidak boleh didaftarkan adalah membatalkan merek yang mempunyai kesamaan apabila ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa merek tersebut harus dibatalkan. Namun, tanpa adanya keputusan yang menyatakan hal tersebut, pembatalan merek tidak dapat dilakukan.

Kata kunci : Gugatan Pembatalan Merek; Penggabungan Gugatan; Merek

ABSTRACT

Problems in registering a mark that is conceptually identical to another mark can be resolved by filing a trademark cancellation lawsuit. However, in preparing a lawsuit, the owner or legal representative must prepare the lawsuit correctly and get straight to the point. This is because legal claims are often found whose contents are inconsistent, causing legal claims to become vague and unclear. This research aims to analyze the combination of trademark cancellation lawsuits and trademark infringement lawsuits as well as the responsibility of the Directorate General of IP for brands that are similar to other brands. The type of research used is normative legal research carried out with literature studies supported by primary and secondary data obtained from interviews and related legal materials. This research shows that mixing trademark cancellation lawsuits and trademark infringement lawsuits cannot be fulfilled because different parties are used as defendants. The answer to the problem is, in a trademark cancellation lawsuit, the defendant is the owner of the registered trademark, whereas in a trademark infringement lawsuit, the defendant is a party who does not have the right or permission to use the trademark. Apart from that, the responsibility that must be carried out by the Directorate General of Intellectual Property Rights regarding the registration of marks that should not be registered is to cancel the marks that have similarities if there is a judge's decision stating that the mark must be cancelled. However, without a decision stating this, trademark cancellation cannot be carried out.

Keywords: Trademark Cancellation Lawsuit; Multiplicity of Actions; Trademark

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kemurahanNya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Samenvoeging van Vordering* dalam Sengketa Merek (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 796 K/Pdt.SUS-HKI/2023)” untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Dengan selesainya proses penyusunan skripsi ini, Penulis ingin menyampaikan terima kasih atas segala bantuan yang Penulis dapatkan selama menyusun skripsi ini serta segala dukungan berarti yang Penulis terima selama ini. Dalam kesempatan ini, Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah mencurahkan rahmat dan mukjizatNya selama Penulis hidup, terkhusus pada proses penyusunan skripsi ini;
2. Prof. Dr. H. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Hukum;
5. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Bapak Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mengarahkan Penulis dan dengan sabar membimbing Penulis dalam menyusun skripsi ini. Penulis sangat berterima kasih atas segala bantuan yang Penulis terima;
7. Segenap Dosen Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membagikan ilmu pengetahuannya dan menjadi dosen Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

8. Segenap Staf dan Karyawan pada lingkungan Universitas Tarumanagara yang telah membantu Penulis selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Josua Victor dan Ibu Fransisca Hutabarat, serta Kakak Penulis, Agnes Sri Fortuna Nainggolan. Penulis sangat bersyukur memiliki keluarga yang telah mendukung Penulis dan menjadi bagian dari perjalanan hidup Penulis. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan serta nasihat yang diberikan kepada Penulis. Semua yang Penulis terima sangatlah berarti bagi Penulis.

Dengan berakhirnya kata pengantar ini, Penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada di dalam skripsi ini dan Penulis harap skripsi ini dapat berguna kedepannya.

Jakarta, Juli 2024

Penulis

Elisabeth D.A.N

Pernyataan

Nama : ELISABETH DEO ANGEL NAINGGOLAN
NIM : 205200223
Program Studi : HUKUM
Judul : Samenvoeging Van Vordering Dalam Sengketa Merek
(Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 796
K/Pdt.Sus-HKI/2023)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19-Juni-2024
Yang menyatakan



ELISABETH DEO ANGEL NAINGGOLAN
NIM. 205200223

Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Pengesahan.....	Error! Bookmark not defined.
Persetujuan	Error! Bookmark not defined.
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar	vi
Orisinalitas	Error! Bookmark not defined.
Daftar Isi	ix
Daftar Singkatan	x
Daftar Lampiran.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Permasalahan	8
C. Kerangka Konseptual	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KERANGKA TEORETIS.....	18
A. Teori Merek	18
B. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.....	22
C. Teori Penggabungan Gugatan (<i>Samenvoeging van Vordering</i>).....	24
D. Teori Tanggung Jawab	28
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	33
A. Uraian Kasus.....	33
B. Putusan Kasus.....	34
C. Hasil Wawancara	49
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	56
A. Apakah Diperkenankan Menggabungkan Gugatan Pembatalan Merek dan Gugatan Pelanggaran Merek dalam Satu Gugatan?.....	56
B. Bagaimana Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas Pendaftaran Merek yang Memiliki Kemiripan dengan Merek Terdaftar	69
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
Daftar Pustaka	91

Daftar Singkatan

Ditjen KI	: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
PDKI	: Pangkalan Data Kekayaan Intelektual
UU MIG 2016	: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Daftar Lampiran

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Lampiran 1 | : Daftar Riwayat Hidup |
| 2. Lampiran 2 | : Surat Tugas Penugasan Dosen Pembimbing |
| 3. Lampiran 3 | : Rekap Bimbingan Skripsi |
| 4. Lampiran 4 | : Surat Keterangan Turnitin Skripsi Serta Hasilnya |
| 5. Lampiran 5 | : Surat Keterangan Turnitin Jurnal Serta Hasilnya |
| 6. Lampiran 6 | : Letter of Acceptance (LoA) Jurnal |
| 7. Lampiran 7 | : Bukti Publikasi Jurnal |
| 8. Lampiran 8 | : Surat Keterangan Survei |
| 9. Lampiran 9 | : Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst |
| 10. Lampiran 10 | : Putusan Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023 |
| 11. Lampiran 11 | : Petikan Sertifikat Merek Buttonsarves |
| 12. Lampiran 12 | : Petikan Sertifikat Merek Umamascarves |