



Recht Studiosum Law Review

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Persamaan Pada Pokoknya Merek Ms Glow Melawan Ps Glow Dengan Dua Putusan Pengadilan Niaga Yang Berbeda (Pn Medan No. Putusan 2/Pdt.Sus Hki/Merek/2022/Pn Niaga Mdn Dan Pn Surabaya No. Putusan 2/Pdt.Sus Hki/Merek/2022/Pn Niaga Sby)

Dinda Aprilia Batubara^{*1}, Saidin², Faradila Yulistari Sitepu³

^{1,2,3} Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

*Corresponding Author : apriadiinda194@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 8 June 2023

Revised 15 Juli 2024

Accepted 10 November 2024

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Batubara, D. A., dkk. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Persamaan Pada Pokoknya Merek Ms Glow Melawan Ps Glow Dengan Dua Putusan Pengadilan Niaga Yang Berbeda (Pn Medan No. Putusan 2/Pdt.Sus Hki/Merek/2022/Pn Niaga Mdn Dan Pn Surabaya No. Putusan 2/Pdt.Sus Hki/Merek/2022/Pn Niaga Sby). Recht Studiosum Law Review, 3(2), 112-129



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

[10.32734/rslr.v3i2.12157](https://doi.org/10.32734/rslr.v3i2.12157)

ABSTRACT

Problems of trademarks that have similarities in essence with registered trademarks become one of the trademark disputes that often occur in Indonesia. The case of trademark disputes that grabbed the public's attention is the case of MS GLOW vs PS GLOW trademarks dispute. Both are brands of beauty products produced in Indonesia, which sued each other at the commercial court level. The issues addressed in this study include determining the parameters for substantial similarity of trademarks in Indonesia, resolving trademark disputes concerning similarities (substantial equivalence) of registered trademarks, as well as reviewing two court decisions between MS GLOW and PS GLOW regarding the substantial similarity of registered trademarks. This study adopts normative juridical method, which is descriptive in nature, using a statutory and case-based approach. The conclusion of this study is that similarity essentially implies a resemblance (almost the same or similar) due to the presence of distinctive elements shared between the registered brand and other brands in similar products, creating an impression of similarity in those elements. Disputes involving similarities with registered trademarks can be resolved through litigation in commercial courts or non-litigation methods such as arbitration and alternative dispute resolution. The analysis of judicial decision No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn and No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby, scrutinized by the judicial decision of Medan District Court Panel of Judges No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn, was deemed to have made an incorrect decision as it contradicted Article 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 about Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), thereby not receiving protection as outlined in Pasal 83 UU MIG. In judicial decision No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby, the considerations of the Panel of Judges align with Pasal 3 dan 83 UU MIG. **Keyword:** MS GLOW, PS GLOW, Trademark Dispute, Substantial Similarity

ABSTRAK

Problematisasi merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar menjadi salah satu sengketa merek yang kerap kali terjadi di Indonesia. Kasus sengketa merek yang menyita perhatian publik adalah kasus sengketa merek MS GLOW vs PS GLOW. Keduanya merupakan merek produk kecantikan yang berproduksi di Indonesia, yang saling menggugat pada tingkat pengadilan niaga. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penaturan batasan persamaan pada pokoknya terhadap merek

dagang di Indonesia, penyelesaian sengketa merek dagang terhadap kemiripan (persamaan pada pokoknya) merek dagang yang terdaftar, serta tinjauan kasus dua putusan pengadilan antara MS GLOW dengan PS GLOW terhadap kemiripan (persamaan pada pokoknya) merek dagang yang terdaftar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kesimpulan penelitian ini bahwa Persamaan pada pokoknya merupakan kemiripan (hampir sama atau serupa) disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek terdaftar dengan merek lain pada produk sejenis, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan unsur elemen dengan merek tersebut. Penyelesaian sengketa merek dagang terhadap persamaan pada pokoknya dengan merek dagang terdaftar dapat dilakukan secara litigasi melalui pengadilan niaga dan non litigasi melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan Putusan Majelis Hakim PN Medan No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek 2022/PN Niaga Mdn bertentangan dengan Pasal 3 UU MIG. Dalam putusan No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai berdasarkan Pasal 3 dan 83 UU MIG.

Kata Kunci: MS GLOW, PS GLOW, Sengketa Merek, Persamaan Pada Pokoknya

1. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan yang kian pesat menjadi peningkatan dasar taraf hidup, peradaban dan martabat manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan menjamin kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.¹ Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan turut mendorong masyarakat untuk mengembangkan kekayaan intelektual sebagai hasil olah pikir manusia guna menciptakan karya-karya intelektual yang telah lama berpengaruh terhadap peradaban melalui penemuan-penemuan serta hasil karya cipta dan seni (*art and literary work*).² Penciptaan karya-karya intelektual melibatkan suatu pengorbanan yang begitu besar berupa tenaga, waktu, pikiran, dan biaya. Tentunya Pengorbanan yang begitu besar menjadikan karya intelektual memiliki nilai yang layak untuk dihargai dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kekayaan intelektual atau *intellectual property* didefinisikan *World Intellectual Property Organization (WIPO)* sebagai ciptaan yang dihasilkan melalui "*creation of mind*" atau kemampuan intelektual, yaitu penemuan karya tulis di karya-karya dengan sifat artistik, simbol, nama, gambar serta desain yang digunakan dalam aktivitas perdagangan.³

Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) senantiasa beriringan dengan dinamika perkembangan masyarakat dunia. Era perdagangan bebas membuat masyarakat dunia tak terkecuali para pebisnis sadar dan memaknai arti penting kekayaan intelektual. Perkembangan pesat dalam dunia bisnis di era perdagangan bebas menekan para pelaku usaha untuk dapat mengimbangnya dengan kecermatan membaca pasar, hal tersebut terkait pula pada barang atau jasa yang ditawarkan dan profesionalitas dalam menaikkan tingkat kepuasan konsumen. Serta hal yang juga cukup penting ialah mengenai pemilihan merek sebagai buah kekayaan intelektual yang akan menjadi simbol dari suatu produk. Merek merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual sebagai hak yang tercipta dari kemampuan intelektual manusia. Dalam beberapa dekade terakhir, istilah ini menjadi sangat populer karena hubungannya dengan perdagangan barang dan jasa. Dalam sejarah hukum merek merupakan bagian dari hukum yang mengatur persaingan curang (*unfair competition*) dan pemalsuan barang dengan tujuan agar konsumen mengetahui asal barang/jasa dan

¹ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Penerbit Setara Press, 2015, Hlm.1

² *Ibid.*

³ Basuki Antariksa, "Landasan Filosofis Dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Kreatif*, Vol. 1 No. 1, 2012, Hlm.3

dapat membedakan barang/jasa satu dengan yang lain. Perusahaan dan para pelaku bisnis membuat merek dengan tujuan untuk memberikan perbedaan barang dan/atau jasa miliknya dengan barang dan/jasa milik perusahaan lain, sehingga dapat dibedakan kualitas, serta memastikan orisinalitas suatu produk.⁴

Sebagai tanda pengenal asal barang atau jasa, bagi pihak produsen, merek ditujukan sebagai jaminan nilai produk yang dihasilkan yang terkait dengan kualitas barang dan tingkat kepuasan pelanggan ataupun konsumen. Sebuah perusahaan membangun karakter terhadap produk-produk hasil produksinya dengan penggunaan merek dengan harapan terjadinya peningkatan reputasi perusahaan atas penggunaan merek tersebut. Sehingga penting bagi sebuah merek untuk memiliki ciri khas tertentu yang membedakannya dengan merek lain, karena merek sebagai simbol sebuah produk dan gambaran jaminan kepribadian serta reputasi barang dan/atau jasa saat dipasarkan kepada konsumen.⁵

Menurut David Haigh merek merupakan sumber utama dari nilai yang tak berwujud bagi sebuah perusahaan. Merek tetap dianggap sebagai aset yang sangat besar berdasarkan perhitungan keuangan yang konservatif. Dengan demikian, mutlak diperlukan perlindungan hukum terhadap merek guna mengawal persaingan bisnis di Indonesia.⁶ Berdasarkan hal tersebut, sejalan dengan diratifikasinya perjanjian-perjanjian internasional maka dibuatlah Undang-undang merek yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992, diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997, diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dan selanjutnya diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut dengan UU MIG).⁷ Dimana dengan adanya Undang-undang tersebut sudah jelas bahwa Indonesia memiliki perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual terkhusus bidang merek. Perlindungan merek di Indonesia bersifat konstitutif, sehingga sebagai usaha untuk memperoleh hak atas merek, seseorang atau badan hukum diwajibkan untuk melakukan proses pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Dalam UU MIG, Hak atas merek didefinisikan sebagai sebuah hak bersifat eksklusif yang diberikan negara kepada para pemilik merek terdaftar yang telah dimuat pada Daftar Umum Merek (DUM) untuk dapat menggunakan merek tersebut secara pribadi atau dengan memberikan lisensi merek tersebut kepada pihak lain.⁸

Sistem pendaftaran merek di Indonesia berlandaskan sistem pendaftaran pertama atau *first to file principle*, yaitu dimana hak atas merek menjadi milik pihak mendaftarkan mereknya pertama kali. Sehingga pendaftar pertama tersebutlah yang berhak mendapatkan hak eksklusif dan perlindungan hukum. Pendaftaran merek tentunya berguna untuk memberikan perlindungan hukum secara komprehensif kepada pemegang hak atas merek. Apabila tidak didaftarkan maka merek tersebut tidak mempunyai kekuatan yuridis, dan sangat rentan untuk ditiru atau memiliki kesamaan dengan merek lain. Sehingga pemilik merek yang tidak mempunyai hak eksklusif atas merek tersebut dan tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara.⁹ Namun terdapat pengecualian terhadap merek

⁴ Tazkya Salsabila, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Terkenal Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis* (Studi Kasus Merek Strong Vs Merek Strong 12 Jam”, *Journal Untar*, Vol. 4, No. 2, 2021, Hlm. 3020.

⁵ Dias Bintang, “Pemenuhan Hak Konsumen melalui Perlindungan Hak Merek”, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020 Hlm. 43.

⁶ Agung Indriyanto, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017, Hlm. 2.

⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)*, <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki#:~:text=Pada%20tanggal%2028%20Agustus%201992,1992%20menggantikan%20UU%20Merek%201961.> (diakses pada 15 Desember 2022, pukul 23:30 WIB).

⁸ Pasal 1 angka *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*.

⁹ Humaedi Abdurahman, “Asas First To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Bensu”, *Aktualita Jurnal Hukum*, 2020, 3 (1), Hlm. 428.

terkenal, dimana merek terkenal walaupun tidak terdaftar tetap akan mendapatkan perlindungan hukum. Hal tersebut berlandaskan pada ketentuan yang tercantum dalam *Paris Convention* dan *TRIPs Agreement*.

Suatu hal yang menjadi permasalahan bagi para pengusaha terkhusus pemegang hak merek pada masa ini ialah terdapat peredaran merek-merek yang mempunyai persamaan dengan merek terdaftar. Dalam fenomena yang terjadi di masyarakat kerap sekali terdapat merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar atau bahkan merek terkenal milik pihak lain, hal tersebut menjadi jalan pintas untuk mendompleng popularitas dan reputasi baik merek dagang pesaing yang telah lebih dahulu didaftarkan dan dikenal dikalangan masyarakat luas. Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain dapat memunculkan kebingungan serta menyebabkan kekeliruan konsumen terhadap penilaian mengenai asal suatu barang. Kekeliruan konsumen tersebut terjadi karena kondisi seluruh komponen yang terkandung dalam merek tersebut identik dengan merek milik orang lain, atau terdapatnya persamaan salah satu unsur apakah itu terkait bentuk, cara penulisan, penggunaan kata ataupun huruf, dan lain sebagainya sehingga memunculkan asumsi konsumen bahwa terdapat sebuah keterkaitan antara merek tersebut. Sehingga fatalnya konsumen dapat menganggap merek-merek tersebut bersumber dari satu pihak.¹⁰ Hal tersebut dapat merugikan pemegang hak atas merek terdaftar, baik kerugian ekonomi maupun terkait reputasi produk tersebut dipasaran. Akibat kerugian tersebut, tidak sedikit para pemegang merek yang menggugat terkait permasalahan munculnya merek lain yang dengan itikad tidak baik mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar tersebut ke hadapan pengadilan ataupun para pemilik merek dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution / ADR*).¹¹

Guna melaksanakan perlindungan hukum dalam sengketa terkait persaingan curang (*unfair competition*) maka negara telah membuat peraturan perundang-undangan yang bisa digunakan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar atau menuntut ganti rugi serta penghentian segala aktifitas produk merek tersebut. Di Indonesia gugatan ganti kerugian atas tindakan pemalsuan merek dan para oknum pelaku persaingan curang terkait hak atas merek diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU MIG, dimana pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar diperkenankan untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang tidak memiliki hak namun telah menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar untuk barang dan/jasa dengan jenis yang sama dengan melayangkan gugatan ganti kerugian dan/atau menggugat atas penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut baik itu aktivitas produksi, distribusi, pemasaran, dan promosi.¹² Gugatan atas pelanggaran merek tersebut diajukan di Pengadilan Niaga.¹³ Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka dengan berlandaskan alasan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar, pemilik merek terdaftar bisa mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga yang tanpa hak menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar. Tidak hanya gugatan ganti rugi, pemilik hak atas merek yang merasa dicurangi karena terdapat merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek miliknya, juga dapat melayangkan gugatan pembatalan merek di Pengadilan Niaga.¹⁴ Hal tersebut dapat dilakukan agar merek yang telah terdaftar dengan itikad tidak baik dengan melakukan perbuatan curang melalui tindakan peniruan merek orang lain yang

¹⁰ Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: Rajawali Press, 2017, Hlm. 112

¹¹ Direktorat jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, *Pelaku Usaha Perlu Pahami Proses Hukum dalam Sengketa Merek*, <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pelaku-usaha-perlu-pahami-proses-hukum-dalam-sengketa-merek?kategori=agen-da-ki> (diakses pada 13 Desember 2022, pukul 14:00 WIB)

¹² Pasal 83 ayat (1) *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*

¹³ Pasal 83 ayat (3) *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*

¹⁴ Pasal 76 ayat (1) *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*

telah terdaftar lebih dahulu dapat dihapuskan pada Daftar Umum Merek (DUM). Hal tersebut dilakukan agar pendaftar merek yang memiliki itikad tidak baik tidak lagi bisa menggunakan mereknya lagi dalam kesempatan apapun, agar tidak memunculkan penipuan publik dan penyesatan informasi kepada para konsumen.

Permasalahan lain yang turut menjadi pemantik sengketa di bidang merek adalah kehati-hatian dalam mencantumkan nama merek pada produk. Penggunaan nama merek yang tidak sesuai dengan merek yang sudah didaftarkan akan memunculkan masalah baru karena merek yang tercantum pada produk berbeda dengan merek yang didaftarkan, sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum hak atas merek. Kelalaian dalam hal pencantuman merek tersebut dapat membuka celah bagi pesaing bisnis untuk membuat merek yang menyerupai merek terdaftar. Hal tersebut dapat berimbas pada masalah baru, dimana akan muncul merek baru dengan unsur-unsur yang memiliki persamaan baik persamaan pada pokoknya maupun seluruhnya dengan merek terdaftar. Hal itu pada masa sekarang digunakan sebagai celah untuk melakukan pemboncengan merek atau pemboncengan reputasi merek terdaftar. Perbuatan itikad tidak baik tersebut dilakukan dengan cara membuat merek dan produk barang/jasa yang hampir sama/serupa dengan merek terdaftar sehingga konsumen terkecoh dengan produk barang atau jasa yang menyerupai merek terdaftar tersebut. Dalam *common law system*, *passing off* didefinisikan sebagai sebuah perbuatan persaingan curang (*unfair competition*), yang menyebabkan pemegang hak atas merek mengalami kerugian dengan adanya pihak ketiga yang dengan itikad tidak baik secara curang meniru dengan tujuan mendompleng reputasi merek terdaftar untuk mendapatkan keuntungan finansial.¹⁵

Pemboncengan atau pendomplengan merek dengan motif persamaan merek dengan merek terdaftar menjadi sengketa merek yang kerap kali terjadi di Indonesia. Kasus sengketa merek yang menyita perhatian publik ialah kasus sengketa merek MS GLOW vs PS GLOW. Merek tersebut merupakan merek produk kecantikan yang berproduksi di Indonesia. Perseteruan keduanya berawal dari laporan Juragan 99 yaitu Gilang Widya Pramana dan istrinya Shandy Purnamasari melawan pemilik merek PS GLOW yaitu Putra Siregar. Pemegang hak milik atas merek MS GLOW dan PS GLOW saling menggugat menentukan pihak yang berhak atas merek produk kosmetik tersebut. Perseteruan ini dimulai saat pihak Putra Siregar mengeluarkan produk kosmetik miliknya dengan merek PS GLOW pada bulan Agustus 2021. Pihak MS GLOW menilai produk PS GLOW mempunyai kemiripan atau kesamaan nama maupun desain dan jenis produk dengan MS GLOW. Dengan latar belakang hal tersebut, Shandy Purnamasari menggugat merek milik pesaingnya yaitu Putra Siregar di Pengadilan Niaga Medan pada bulan Maret 2022. Dalam putusannya Majelis Hakim mengabulkan sebagian dari permohonan Shandy Purnamasari sebagai Penggugat. Dimana dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan Nomor 2/pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn 2/pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn yang diputus pada 14 Juni 2022. *Judex Facti* menjatuhkan putusan bahwa merek atas nama Tergugat yaitu PS GLOW memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek MS GLOW /for cantik skincare.¹⁶ Putra Siregar menggugat balik pihak MS GLOW di Pengadilan Niaga Surabaya. Gugatan tersebut menarik enam Tergugat sekaligus yaitu, PT Kosmetika Global Indonesia, PT Kosmetika Cantik Indonesia, Gilang Widya Pramana, Shandy Purnamasari, Titis Indah Wahyu Agustin, dan Sheila Marthalia. Sidang gugatan hak atas merek antara PS GLOW dan MS GLOW ini berlangsung di Pengadilan Niaga Surabaya sejak tanggal 22 April 2022. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya menjatuhkan putusan pada 13 Juli 2022 dengan nomor putusan 2/pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby dimana pada salah satu putusannya majelis hakim menyatakan MS GLOW memiliki persamaan pada pokoknya dengan

¹⁵ Zaenal Arifin, "Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 1, 2020, Hlm. 50.

¹⁶ Tirto.id, *Update MS GLOW vs PS GLOW, Kronologi Kasusnya & PS Glow Punya Siapa*, <https://tirto.id/update-ms-glow-vs-ps-glow-kronologi-kasusnya-ps-glow-punya-siapa-gt5Y> (diakses pada 13 Desember 2022, pukul 20:13 WIB)

merek dagang PS GLOW dimana telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.¹⁷ Berkaitan dengan uraian tersebut dimana terdapat dua putusan Pengadilan Niaga yang saling bertentangan dalam menetapkan putusan terhadap merek dagang yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang terdaftar, sehingga perlu untuk dikaji terkait: (1) Bagaimana batasan persamaan pada pokoknya terhadap merek dagang di Indonesia, (2) Bagaimana penyelesaian sengketa merek dagang terhadap kemiripan (persamaan pada pokoknya) merek dagang yang terdaftar, dan (3) Bagaimana tinjauan kasus dua putusan pengadilan antara ms glow dengan ps glow terhadap kemiripan (persamaan pada pokoknya) merek dagang yang terdaftar.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma dimana asas-asas, norma, kaidah, dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji secara komprehensif.¹⁸

Pendekatan terhadap masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan merek dan sengketa merek. Serta pendekatan kasus, dimana kasus yang digunakan sebagai pendekatan adalah kasus pelanggaran merek dagang terkait persamaan pada pokoknya dengan merek dagang terdaftar dalam Putusan Nomor 2/pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn dan Putusan Nomor 2/pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby.

Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data sekunder, termasuk di dalamnya dokumen-dokumen resmi terkait merek terdaftar, buku-buku hukum, hasil penelitian dan laporan penelitian dibidang yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data teknik penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan melalui buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan situs internet milik lembaga resmi yang sesuai dengan kebutuhan data penelitian yaitu mengenai sengketa merek dagang terkait persamaan pada pokoknya, kemudian dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis. Teknik Analisis Data dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dimana data sekunder yang diperoleh dianalisis, dan diolah serta kemudian diinterpretasikan untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang dikaji melalui metode penelitian secara optimal.

3. Analisis Dan Pembahasan

3.1 Batasan persamaan pada pokoknya terhadap merek dagang di indonesia

Merek didefinisikan sebagai suatu tanda yang mewakili identitas suatu barang dan/atau jasa. Sebagai sebuah tanda yang membedakan barang dan jasa maka suatu merek hendaknya mempunyai suatu daya pembeda atau suatu karakteristik yang khas sehingga tidak memiliki kesamaan dengan merek lain. Selain itu, suatu merek juga hendaknya tidak terlalu sederhana.¹⁹ Terdapat unsur pembeda dalam suatu merek dikarenakan suatu merek tidak diperkenankan untuk memiliki persamaan dengan merek lain yang lebih dahulu didaftarkan, karena persamaan tersebut menyebabkan masyarakat sebagai konsumen menjadi bingung dalam mengidentifikasi suatu merek dengan merek lainnya.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Hlm. 34.

¹⁹ Penjelasan Pasal 20 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Indikator penilaian terpenting saat pendaftaran merek adalah mengenai komponen persamaan pada pokoknya yang diatur secara jelas pada UU MIG. Unsur persamaan pada pokoknya sebagaimana telah diatur dalam UU MIG menjadi salah satu indikator yang sangat penting karena ditujukan untuk memberikan jaminan adanya perlindungan hukum pada merek terdaftar. Hal tersebut sebagai upaya pencegahan upaya perbuatan curang dalam persaingan bisnis yang tidak sehat antar pebisnis dalam penggunaan merek.²⁰ Unsur persamaan pada pokoknya sebagai indikator penting yang digunakan subdirektorat merek dalam membedah dan memeriksa pada pemeriksaan substansi suatu merek apakah dinilai memiliki unsur persamaan pada pokoknya terhadap merek lain yang telah terdaftar sebelum merek tersebut didaftarkan pada Daftar Umum Merek.²¹ Indikator penilaian terhadap pendaftaran merek didasarkan pada Pasal 20 dan 21 UU MIG serta pada Pasal 6 bis Konvensi Paris, sebagaimana diatur bahwa kriteria dasar dalam pemeriksaan merek yang terdaftar diantaranya mempunyai daya pembeda dan mempunyai itikad baik.²² Sehingga dalam pemeriksaan substansi terhadap pendaftaran merek SubDirektorat Merek harus memiliki itikad baik dalam memeriksa unsur-unsur pada merek yang akan didaftarkan. Terutama terkait unsur persamaan pada pokoknya terkait adanya daya pembeda pada merek tersebut dan melihat itikad baik dari pendaftar merek karena hal tersebut merupakan indikator yang terpenting dalam pemeriksaan substansi.²³

Besarnya tingkat daya pembeda suatu merek akan berpengaruh terhadap tingkat perlindungan merek tersebut. Perlindungan tersebut terkait kecilnya peluang merek untuk ditiru atau terdapat persamaan dengan merek lain yang sejenis maupun tidak sejenis.²⁴ Istilah “persamaan pada pokoknya” dapat dilihat saat dua merek yang dibandingkan “terlihat” memiliki kesamaan atau serupa. Pada praktiknya, seringkali permasalahan terjadi saat suatu merek dianggap melanggar hak atas merek lain karena terdapat persamaan dalam unsur pokok ataupun secara keseluruhannya. Terminologi persamaan pada pokoknya diuraikan pada penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU MIG, dimana dijelaskan bahwa persamaan pada pokoknya ialah kemiripan karena terdapatnya persamaan unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek lainnya sehingga munculnya terciptanya kesan persamaan baik dari segi bentuk, posisi unsur merek, cara penulisan, ataupun kombinasi antara unsur-unsur yang terdapat dalam merek tersebut, atau bahkan persamaan bunyi saat merek tersebut diucapkan.²⁵

Menurut M. Yahya Harahap, indikator penentu adanya persamaan merek yang mengandung penyesatan (*deception*) dan membingungkan (*confusion*) dengan batasan yaitu apabila nama jenis (*generic name*) jenis sama atau “*generic similarity*”, memuat indikasi penyesatan terkait asal atau sumber merek, dengan memanfaatkan merek orang lain dengan melakukan penggunaan merek tanpa hak secara sengaja dipergunakan untuk mencari keuntungan secara tidak jujur (*unjust enrichment*).²⁶ Maka batasan apakah suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain adalah dengan mengkaji apakah merek tersebut “sama persis” atau “sama secara utuh” dengan merek lain.²⁷ Indikator terkait batasan adanya persamaan pada pokoknya pada suatu merek dalam perkara sengketa merek diserahkan seluruhnya kepada majelis hakim.

Selain itu juga berdasarkan pertimbangan dan keyakinan

²⁰ Sedy Anugrah Sutisna Putra, *Op.Cit* Hlm. 30

²¹ *Ibid.* Hlm. 31

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Faisal Reza, Analisa Teori Dan Aspek Hukum Merek Deskriptif Di Indonesia, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, Hlm. 59

²⁵ Penjelasan Pasal 21 ayat (1) *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis*

²⁶ Firizky Ananda, Penerapan Konsep Persamaan Pada Pokoknya Dalam Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia (Suatu Tinjauan Hukum perdata Internasional), *Skripsi*, Depok: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012, Hlm. 50

²⁷ Galuh Fadhillah Farahiyah, *Op.Cit* Hlm. 9

hakim. Walaupun putusan yang dihasilkan dengan pertimbangan yang berbeda namun tentunya dalam memutuskan perkara Majelis Hakim berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya berkaitan dengan batasan unsur persamaan pada pokoknya seperti pada Putusan Nomor 402 K/Pdt.Sus/2011, Majelis Hakim menetapkan batasan persamaan pada pokoknya antara merek Oreo dan Oriorio, dari segi bentuk, susunan warna, cara penulisan serta unsur-unsur pada merek Oriorio dan Oreo pada kelas 30 terdapat persamaan pada pokoknya antara satu sama lain. Serta hakim juga mengamati terdapat itikad tidak baik pada merek Oriorio disebabkan melakukan perbuatan meniru dengan maksud membonceng ketenaran merek Oreo sebagai merek terkenal yang telah terdaftar lebih dahulu.²⁸ Berbeda dengan sengketa merek Lavera dengan Lavera Majelis Hakim menyatakan terdapat persamaan pada pokoknya terkait pertimbangan adanya persamaan penggunaan huruf pada cara penulisan merek sehingga menimbulkan bunyi cara pengucapan yang terdengar sama.²⁹ Sementara itu, pada putusan sengketa merek gudang garam dan gudang baru pada tingkat kasasi Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan penggunaan kata gudang yang merupakan kata milik umum sehingga mempunyai arti dalam KBBI. Oleh sebab itu dengan berlandaskan Pasal 20 huruf f UU MIG seharusnya merek dengan nama umum tidak dapat didaftarkan. Serta kombinasi penggunaan kata “gudang” dan “garam” serta kata “gudang” dan “baru” jelas terlihat mempunyai unsur daya pembeda.³⁰

Berdasarkan sekian banyak kasus sengketa merek maka prinsip penentuan persamaan pada pokoknya kerap dihubungkan dengan adanya itikad tidak baik. Itikad tidak baik sendiri merupakan salah satu alasan penolakan permohonan pendaftaran merek.³¹ Permohonan yang beritikad tidak baik merupakan pemohon yang dalam mendaftarkan mereknya patut diduga mempunyai niat untuk meniru, atau mengikuti tulisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan merek pihak lain dengan tujuan untuk kepentingan usahanya. Hal tersebut menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Karena terdapat unsur kesengajaan dalam meniru merek yang dilakukan pemohon terhadap merek yang sudah dikenal tersebut sebagai usaha untuk mendompleng popularitas merek tersebut.³² Dapat disimpulkan berdasarkan uraian tersebut maka, terkait itikad tidak baik yang mana menyebabkan suatu keadaan yang membuat keliru masyarakat dengan anggapan produk tersebut berasal dari produsen yang sama, sedangkan dalam kenyataannya kenyataannya tidak demikian. Walaupun demikian, juga terdapat hakim MA pada tingkat kasasi seperti kasus gudang garam dan gudang baru menyatakan bahwa *Judex Facti* (peradilan tingkat pertama) telah salah menerapkan hukum apabila itikad tidak baik tersebut dikaitkan dengan persamaan pada pokoknya.³³

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menentukan batasan persamaan pada pokoknya berbeda satu sama lain. Sehingga dapat disimpulkan penilaian terkait batasan persamaan pada pokoknya bersifat subjektif. Beberapa hakim meyakini bahwa batasan persamaan pada pokoknya hanya dengan melihat adanya persamaan atau kemiripan pada unsur-unsur merek tersebut baik berupa susunan warna, bunyi pengucapan, dan bentuk tulisan, akan tetapi terdapat hakim dengan pendapat bahwa semua indikator harus terpenuhi, serta selalu ada pula hakim yang berpendapat untuk selalu menghubungkan indikator persamaan pada pokoknya dengan itikad tidak baik itikad tidak baik. Akan tetapi, terdapat hakim yang tidak sependapat apabila batasan persamaan pada pokoknya itu dikaitkan dengan adanya itikad tidak baik dengan

²⁸ Rodhiy Ratih Kamiliarsari, *Pembatalan Merek Dagang Oriorio Akibat Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Oreo (Analisis Putusan No. 402 K/Pdt.sus/2011)*, Skripsi, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015, Hlm. 54

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Pasal 21 ayat 3 *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*

³² Penjelasan Pasal 21 ayat 3 *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*

³³ Galuh Fadhilah Farahiyah, *Op.Cit* Hlm. 77

pertimbangan bahwa pemeriksaan terkait unsur itikad tidak baik telah dilakukan saat pemeriksaan administratif dan substantif oleh Dirjen HKI. Walaupun terkait batasan pada pokoknya belum memiliki peraturan tersendiri yang secara pasti dan rinci ditetapkan sebagai suatu batasan, tetapi pertimbangan yang hakim ambil tentunya tetap berdasar pada peraturan perundang-undangan.

3.2 *Penyelesaian sengketa merek dagang terhadap kemiripan (persamaan pada pokoknya) merek dagang yang terdaftar*

Sejalan dengan semakin ketatnya persaingan dalam dunia bisnis, menyebabkan semakin besar pula resiko terjadinya sengketa tak terkecuali sengketa terkait merek dagang. Berdasarkan ketentuan dalam UU MIG, upaya penyelesaian sengketa pada bidang merek bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya ialah:

a. Litigasi

Penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi merupakan jenis penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa merek diselesaikan di sebuah pengadilan khusus yaitu Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 27 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa merek dengan jalur litigasi secara khusus telah diatur pada Pasal 83 UU MIG, yang menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar diperkenankan untuk menggugat pihak lain atas gugatan ganti kerugian dan/atau penghentian semua kegiatan yang berkaitan dengan merek yang memiliki persamaan pokoknya atau keseluruhannya terhadap barang dan/atau jasa sejenis secara tanpa hak.³⁴ Terkait terdapatnya hak penerima lisensi atas sebuah merek, maka penerima lisensi turut dapat mengajukan gugatan sebagaimana hak pemilik merek terdaftar dikarenakan penerima lisensi juga turut mengalami kerugian atas pendomplengan atau penggunaan merek tanpa hak tersebut.³⁵

Kerugian yang dialami pemilik merek dan penerima lisensi sudah seyogyanya mendapatkan ganti rugi serta penghentian semua kegiatan terkait dengan merek yang menggunakan merek tanpa hak, karena tindakan pendomplengan merek merugikan pemegang hak atas merek terdaftar. Terkait bentuk-bentuk kerugian dapat berupa kerugian dalam bidang ekonomi, dimana produk merek terdaftar mengalami penurunan penjualan karena konsumen terkecoh dengan produk yang memiliki persamaan pada pokoknya ataupun seluruhnya dengan merek terdaftar merek terdaftar tersebut. Dan tidak hanya itu pemilik merek terdaftar juga sangat dirugikan dalam hal promosi yang telah dilakukan dengan biaya yang tidak sedikit namun turut menaikkan nama merek pendompleng. Tidak hanya merugikan dalam hal ekonomi saja, tetapi pendomplengan merek juga dapat merusak citra merek terdaftar apabila barang dan/atau jasa merek tanpa hak tersebut memiliki kualitas yang buruk dibandingkan dengan kualitas barang dan/atau jasa yang dimiliki pemilik merek terdaftar.³⁶

Selain gugatan ganti kerugian, maka pemilik merek pertama yang terdaftar diperkenankan mengajukan permohonan pembatalan merek di dalam gugatannya terkait pendaftaran merek oleh pihak lain yang beritikad tidak baik karena memiliki persamaan pada pokoknya ataupun seluruhnya dengan merek terdaftar tersebut. Kecuali pihak yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya, merek yang telah didaftarkan dengan itikad tidak baik dapat dibatalkan dengan adanya bukti-bukti kuat yang dapat menambah keyakinan hakim.³⁷ Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum dari negara atas pelanggaran hak pendaftaran merek yang memiliki persamaan, dalam bentuk gugatan ganti rugi maupun tuntutan pidana.

³⁴ Pasal 83 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

³⁵ *Ibid.*

³⁶ M Rasyid, Yunial Laily, Sri Handayani, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Dalam Era Perdagangan Bebas di Indonesia, *Journal FH UNSRI*, 2017, Hlm. 4872

³⁷ *Ibid.*

a. Non litigasi

Penyelesaian sengketa secara non litigasi ialah penyelesaian sengketa diluar proses pengadilan. Diantaranya melalui lembaga Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dikenal beberapa cara penyelesaian sengketa, yaitu:³⁸

1) Arbitrase

Penyelesaian sengketa merek dagang dapat diselesaikan di luar proses pengadilan salah satunya dengan lembaga arbitrase. Secara yuridis, arbitrase diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Untuk dapat menyelesaikan sengketa merek melalui lembaga arbitrase para pihak harus sepakat atas pencantuman klausul penyerahan sengketa kepada lembaga arbitrase dalam perjanjian mereka. Jika klausul arbitrase tidak tercantum dan tidak disepakati terlebih dahulu oleh para pihak maka sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Perjanjian Arbitrase dapat disepakati para pihak sebelum timbul sengketa, atau dibuat setelah timbul sengketa dengan membuat suatu Perjanjian Arbitrase tersendiri yang secara khusus dibuat dan disepakati oleh para pihak yang bersengketa.³⁹ Penyelesaian sengketa merek dagang melalui lembaga arbitrase dapat dilakukan untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran hak atas merek. Gugatan ganti rugi tersebut dapat diajukan kepada lembaga arbitrase apabila merek terdaftar digunakan oleh pihak yang dengan itikad tidak baik meniru merek tersebut dimana pihak dengan itikad tidak baik tersebut bukan sebagai pemilik atau penerima lisensi merek. Sehingga, pihak dengan itikad tidak baik tersebut tidak mempunyai hak eksklusif terhadap merek tersebut. Oleh sebab itu pemegang hak atas merek dapat menuntut ganti rugi atas penggunaan merek tanpa hak melalui lembaga arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa merek diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa merek melalui lembaga arbitrase sejatinya tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga. Namun demikian tahapan proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase jauh lebih sederhana, dan pemeriksaan bersifat tertutup sehingga dapat menjaga kerahasiaan para pihak yang bersengketa.

2) Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution / ADR*)

Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penggunaan kata Kata “alternatif” sendiri memiliki arti para pihak yang bersengketa diberikan kebebasan memilih bentuk dan cara alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan bersama dan diterapkan dalam penyelesaian sengketa.⁴⁰ Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat dengan prosedur yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa, yaitu dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.⁴¹ Kebebasan untuk memilih bentuk penyelesain inilah yang menjadi pembeda dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

Penyelesaian melalui ADR termasuk pada hal ini mengenai sengketa merek dagang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau penyelesaian beda pendapat melalui prosedur yang menjadi kesepakatan para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara yaitu dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.⁴² Diantara kelima jenis ADR tersebut, penyelesaian sengketa dengan cara mediasi menjadi pilihan para pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa mereknya. Mediasi menjadi pilihan karena sengketa merek erat kaitanya dengan reputasi perusahaan, sehingga dengan sifat mediasi yang terstruktur, menjamin kerahasiaan para pihak yang bersengketa, dan kesepakatannya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa dengan prinsip *win win solution*, menjadi pilihan para pebisnis (pemegang hak merek) agar sengketa merek tidak sampai ke ranah litigasi yang kemudian dapat berakibat pada tercorengnya citra perusahaan. Dalam mekanismenya, mediasi merupakan alternatif penyelesaian

³⁸ Agustinus Danny Mega Poernomo, “Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia”, *Tesis*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2007, Hlm. 60.

³⁹ Pasal 1 angka 3 *Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*

⁴⁰ Moch. Basrah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Tradisional dan Modern Online*, Bandung: Genta Publishing, 2011, Hlm. 1-2.

⁴¹ Pasal 1 angka 10 *Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa*

⁴² Pasal 1 angka 10 *Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*

sengketa yang dijalankan mediator sebagai pihak ketiga yang netral. Mediator memiliki peran sebagai penengah netral yang secara pasif memberikan alternatif penyelesaian sengketa kepada para pihak untuk kemudian ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa.⁴³

Baik prosedur penyelesaian sengketa secara Arbitrase maupun ADR sama-sama memiliki kompetensi dalam menyelesaikan sengketa merek. Namun, diantara dua prosedur penyelesaian sengketa diatas hanya lembaga arbitrase yang memberikan putusan dengan sifat memaksa, dimana dalam prosesnya diputuskan oleh Arbiter atau Majelis Arbitrase. Sementara itu, melalui ADR bentuk penyelesaian sengketa yang akan dipilih diputuskan oleh para pihak yang bersengketa, dan menerima setidaknya saran dari pihak ketiga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa antara para pihak

3.3 Tinjauan kasus dua putusan pengadilan antara ms glow dengan ps glow terhadap kemiripan (persaman pada pokoknya) merek dagang yang terdaftar

a) Analisis putusan majelis hakim pn medan nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN niaga Mdn Berdasarkan putusan Majelis Hakim pada perkara Nomor 2/Pdt.Sus..HKI/Merek/2022/PN Niaga Medan menyatakan bahwa Tergugat melakukan pelanggaran terhadap penggunaan merek dagang, Penulis akan memberikan tinjauan secara yuridis terkait dengan putusan perkara ini:

1) Kajian putusan pada point ke-2 yang isinya:

“ Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya, pendaftar dan pengguna pertama (first to use) merek “MS GLOW/for cantik skincare+ Logo” No. Pendaftaran IDM000633038. Kelas Barang/Jasa (NCL 9):3 dan merek “MS GLOW FOR MEN” No. Pendaftaran IDM00087377. Kelas Barang/Jasa (NCL 11): dengan uraian barang sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek dan mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk menggunakan merek tersebut di Indonesia”

Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut telah sesuai berdasarkan pada Pasal 1 angka 5 UU MIG, dimana dinyatakan “Pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut.”⁴⁴ Dan Pasal 3 UU MIG yang mengatur bahwa “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.”⁴⁵ sehingga putusan hakim yang menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya, pendaftar dan pengguna pertama (first to use) merek “MS GLOW/for cantik skincare LOGO” No. Pendaftaran IDM000633038. Kelas Barang /Jasa (NCL 9): 3 dan merek “MS GLOW FOR MEN” No. Pendaftaran IDM000877377. Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3 dalam hal ini sudah tepat, karena Penggugat telah mendaftarkan merek tersebut pada DJKI, sehingga berhak dinyatakan sebagai pemegang hak milik atas merek sehingga mempunyai hak eksklusif terhadap merek tersebut. Namun apabila mengkaji kembali merek dagang MS GLOW berdasarkan pada Pasal 20 huruf c dan d UU MIG, dapat dikaji bahwa penggunaan kata “Glow” pada merek MS GLOW tidak dapat dibenarkan. Karena kata “Glow” artinya berkilau, merupakan kata umum sehingga tidak bisa digunakan sebagai merek karena menyangkut kualitas, tujuan penggunaan barang, manfaat, atau khasiat dari barang (dalam hal ini dapat membuat kulit tampak berkilau atau glowing). Oleh sebab itu, seharusnya merek tersebut tidak dapat diterima permohonan pendaftarannya oleh DJKI karena bertentangan dengan Pasal 20 huruf c dan d UU MIG.

2) Kajian putusan pada point ke-3 yang isinya:

“Menyatakan pendaftaran merek atas nama Tergugat:

- a. Merek “PSTORE GLOW Nomor Pendaftaran: IDM00093833. Kelas Barang/Jasa: 3;
- b. Merek “ PSTORE GLOW” Nomor Pendaftaran: IDM00093834. Kelas Barang/Jasa:
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “MS GLOW/for cantik skincare + LOGO” Nomor Pendaftaran IDM000633038 yang terdaftar atas nama Penggugat”

⁴³ Marwah Diah M, *Op.Cit*, Hlm. 117

⁴⁴ Pasal 1 angka 5 *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*

⁴⁵ Pasal 3 *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*

Terdapat kekeliruan dalam putusan hakim tersebut karena pada kenyataannya walaupun Penggugat mempunyai sertifikat merek yang terdaftar pada DJKI No. IDM000633038 dengan nama “MS GLOW/FOR CANTIK SKINCARE”, namun berbeda dengan merek yang sesungguhnya yaitu “MS GLOW” yang diproduksi dan dipasarkan sebagai produk kosmetik sehingga perlindungan merek atas produk tersebut tidak dibenarkan. Hal tersebut sesuai dengan keterangan ahli Adi Supanto S.H.,M.H dalam persidangan. Berdasarkan keterangan ahli yaitu prof. Saidin, tersebut diatas, terkait pertimbangan hakim yang menilai terdapat “cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur yang sama” maka apabila yang dimaksudkan terkait penggunaan kata “Glow” tidak dapat dibenarkan. Karena kata “Glow” artinya memancar, kata “Glow” merupakan kata umum, tidak bisa digunakan sebagai merek karena menyangkut kualitas produk. Hal tersebut diatur dalam Pasal 20 huruf c dan d UU MIG. Bahwa kemudian terkait penggunaan kata Men pada MS GLOW for MEN dan PSTORE GLOW MEN, maka berdasarkan keterangan ahli prof. Saidin bahwa untuk merek yang menyangkut manusia dengan menyebut nama manusia, men atau women, juga termasuk kata umum, siapapun bisa menggunakan. Sehingga bukan merupakan kata eksklusif.

3) Kajian putusan pada point ke-4 yang isinya:

“Menyatakan pendaftaran merek atas nama Tergugat yakni merek “Pstore Glow Men”. Nomor Pendaftaran: IDM0093835. Kelas Barang/Jasa: 3, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “MS GLOW FOR MEN” No. Pendaftaran IDM00087737, yang terdaftar atas nama Penggugat.”

Dimana dalam memutus putusan tersebut, pada pertimbangan hukumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat “kemiripan, persamaan baik mengenai cara penempatan, bentuk, cara penulisan, cara penempatan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Maka putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan persamaan pada pokoknya sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU MIG. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut apabila melihat dari segi penulisan dan kombinasi antar unsur dalam penamaan merek, dapat dilihat bahwa merek “MS GLOW FOR MEN” dan “Pstore Glow Men” keduanya menggunakan kata “GLOW” dan “MEN”. Dimana terkait penggunaan kata tersebut menurut Ahli prof Dr. OK. Saidin, S.H., M.Hum sebagaimana menyampaikan pendapatnya bahwa kata “Glow” artinya memancar, kata “Glow” merupakan kata umum, tidak bisa digunakan sebagai merek karena menyangkut kualitas produk. Hal tersebut berdasarkan Pasal 20 huruf c dan d UU MIG. Maka terkait pertimbangan hakim yang menilai terdapat “cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur yang sama” maka apabila yang dimaksudkan terkait penggunaan kata GLOW tidak dapat dibenarkan karena penggunaan kata GLOW sendiri juga sebenarnya tidak dapat didaftarkan sebagaimana diatur dalam pasal 20 huruf c dan d UU MIG.

Sehingga harus dilihat dari unsur lain apakah terdapat kemiripan. Berdasarkan etiket merek milik Penggugat dan Tergugat diatas, maka dapat dengan jelas diteliti cara penempatan, bentuk, cara penulisan, cara penempatan, atau kombinasi antara unsur, baik merek “MS GLOW FOR MEN” maupun “Pstore Glow Men” menggunakan jenis (bentuk) huruf yang sama pada penulisan “GLOW MEN”, dan persamaan penempatan kombinasi yang sangat mirip terlebih lagi dengan pemberian tanda “ _ ” pada posisi bawah huruf E pada tulisan MEN sehingga memiliki cara penulisan yang sama yaitu “MEN” menjadi tertulis “MEN” membuktikan adanya unsur persamaan pada pokoknya yang meniru etiket merek yang dimiliki PENGGUGAT. Hal demikian jelas merupakan kesengajaan TERGUGAT untuk menimbulkan kesan adanya persamaan. Perbuatan tersebut akan mengecoh, membingungkan konsumen produk-produk kosmetik merk “MS GLOW FOR MEN” milik PENGGUGAT yang telah lebih dulu dikenal masyarakat. Dimana MS GLOW FOR MEN didaftarkan pada 1 Agustus 2021 sementara PSTORE GLOW MEN didaftarkan tanggal 2 Januari 2022.

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, putusan majelis hakim yang menyatakan: “pendaftaran merek atas nama Tergugat yakni merek “Pstore Glow Men” mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “MS GLOW FOR MEN” yang terdaftar atas nama Penggugat” telah sesuai dengan penjelasan Undang-undang merek Pasal 21 ayat (1) dimana terdapat persamaan pada pokoknya

yang disebabkan karena terdapat unsur yang dominan kesan terdapat persamaan, terkait cara penempatan, bentuk, cara penulisan, atau kombinasi unsur-unsur tersebut, antara etiket merek “MS GLOW FOR MEN” atas nama Penggugat dengan etiket Merek “Pstore Glow Men” atas nama Tergugat. Dimana baik merek “MS GLOW FOR MEN” maupun “Pstore Glow Men” menggunakan jenis (bentuk) huruf yang sama pada penulisan “GLOW MEN”, dan persamaan penempatan kombinasi yang sangat mirip terlebih lagi dengan pencantuman simbol atau tanda “_” pada sisi bawah huruf E pada tulisan MEN sehingga memiliki cara penulisan yang sama yaitu “MEN” menjadi tertulis “MEN” membuktikan adanya kesan persamaan, baik terkait cara penempatan, bentuk, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur yang terdapat dalam merek tersebut.

4) Kajian putusan pada point ke-5 yang isinya:

“Menyatakan pendaftaran merek atas nama Tergugat yakni:

- a. Merek “PSTORE GLOW” Nomor Pendaftaran: IDM00943833. Kelas Barang/Jasa 3;
- b. Merek “PSTORE GLOW” Nomor Pendaftaran: IDM000943834. Kelas Barang/Jasa 44;
- c. Merek “Pstore Glow Men” Nomor Pendaftaran: IDM00093835. Kelas Barang/Jasa 3

Telah dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membongceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek “MS GLOW/for cantik skincare + LOGO” No. Pendaftaran IDM000633038. Kelas Barang/Jasa (NCL 9): 3 dan merek “MS GLOW FOR MEN” No. Pendaftaran IDM000877377. Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3 terdaftar atas nama Penggugat”

Adanya putusan Majelis Hakim terkait itikad tidak baik Penggugat berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terkait keterangan saksi dalam persidangan. Supplier kemasan kosmetik dengan merek Penggugat, Leonardus Ary Sugiarto sebagai saksi, menyatakan bahwa terdapat pihak lain yang memesan kemasan kosmetik yang sama. Salah satu contoh kemasan tersebut adalah PT. Ekosjaya Abadi Lestari untuk produk kosmetik orang asal Jakarta atas nama Putra Siregar (Tergugat). Namun demikian, hal tersebut hanya berkaitan dengan kemasan. Berdasarkan keterangan ahli prof. Saidin “Bahwa kalau kemasan, warna, desain, produk didaftar sebagai merek, dia ikut didaftar. Itu menjadi alasan, karena tidak hanya pada bunyi, warna, huruf, gambar, lukisan bahkan sampai pada 3 dimensi. Coca cola didaftar berikut gambarnya” maka persamaan kemasan tidak dapat menjadi alasan persamaan merek, karena kemasan merek milik Penggugat tidak didaftarkan sebagai merek 3 dimensi.

Meneliti kembali pengertian dan ketentuan terkait itikad tidak baik dapat dilihat pada penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU MIG. Sehingga terkait ada atau tidaknya itikad tidak baik Tergugat kemudian dapat dilihat melalui ada atau tidaknya persamaan pada merek berupa bentuk tulisan, logo, lukisan, atau susunan warna dengan merek milik pihak lain atau merek yang telah dikenal masyarakat secara umum. Dimana dalam hal ini merek “PSTORE GLOW” Nomor Pendaftaran IDM000943833. Kelas Barang/Jasa: 3; milik Tergugat yang sangat jelas berbeda dengan merek “MS GLOW/dari cantik skincare+ LOGO” Nomor Pendaftaran IDM000633038 milik Penggugat. Sehingga tidak terlihat bahwa terdapat itikad tidak baik untuk mendompleng merek milik Penggugat melalui merek PSTORE GLOW dengan Nomor Pendaftaran: IDM00093833.

Namun demikian, itikad tidak baik justru terlihat pada etiket merek “PSTORE GLOW” dengan Nomor Pendaftaran:IDM000943834. Kelas Barang/Jasa: 3, yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan etiket merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” No. Pendaftaran IDM000636038. Kelas Barang/Jasa (NCL 9): 3 milik Penggugat yang telah lebih dahulu didaftarkan. Bahwa adapun terdapat persamaan antara merek dagang “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” Nomor Pendaftaran IDM000636038 milik Penggugat dengan ”PSTORE GLOW” Nomor Pendaftaran IDM000943834 milik TERGUGAT. Dimana persamaan tersebut terletak pada lukisan wanita dengan rambut terurai dan wajah yang hanya tampak pada bagian kanan saja. Kedua lukisan wanita pada kedua merek tersebut juga sama-sama terletak pada bagian

kanan etiket merek. Namun dikarenakan merek milik Penggugat dengan nama “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE”, berbeda dengan merek sesungguhnya yaitu “MS GLOW” yang diproduksi dan dipasarkan sebagai produk kosmetik. Sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai itikad tidak baik karena perlindungan merek atas produk tersebut tidak dibenarkan karena merek kosmetik sesungguhnya yaitu “MS GLOW” belum didaftarkan. Kelalaian tersebut menyebabkan merek MS GLOW milik penggugat tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Itikad tidak baik juga dapat dilihat pada persamaan yang terdapat pada merek “Pstore Glow Men”. Nomor Pendaftaran: IDM000943835. Kelas Barang/Jasa : 3 milik Tergugat dengan merek “MS GLOW FOR MEN” No. Pendaftaran IDM000877377. Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3 milik Penggugat yang terdaftar lebih dahulu. Adanya persamaan bentuk logo, cara penempatan unsur-unsur dalam merek, cara penulisan atau kombinasi antara unsur yang terdapat dalam Merek tersebut tentunya merupakan itikad tidak baik dari Tergugat. Itikad tidak baik tersebut yang menyebabkan kondisi persaingan usaha tidak sehat yang dapat mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Karena konsumen akan beranggapan bahwa merek tersebut berasal dari produsen yang sama.

5) Kajian putusan pada point ke-6 yang isinya:

“Menyatakan batal pendaftaran merek atas nama Tergugat yakni:

- a. Merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran: IDM000943833. Kelas Barang/Jasa: 3;
- b. Merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran: IDM000943834. Kelas Barang/Jasa: 3, 44;
- c. Merek “Pstore Glow Men”. Nomor Pendaftaran: IDM000943835. Kelas Barang/Jasa: 3 dengan segala akibat hukumnya.”

Bahwa terhadap putusan tersebut, berdasarkan kajian penulis maka pembatalan merek milik Tergugat hanya bisa dilakukan terhadap merek “Pstore Glow Men” Nomor Pendaftaran: IDM000943835. Kelas Barang/Jasa: 3. Karena hanya etiket merek tersebutlah yang memiliki persamaan pada pokoknya dimana dalam hal ini dianggap sebuah itikad yang tidak baik. Hal tersebut sudah sesuai dan sejalan dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (2) UU MIG terkait gugatan pembatalan merek yang diajukan pemohon yang beritikad tidak baik.

6) Kajian putusan pada point ke-7 yang isinya:

“Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret merek terdaftar atas nama Tergugat yaitu :

- a. Merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran: IDM00093833. Kelas Barang/Jasa: 3;
- b. Merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran: IDM0009383. Kelas Barang/Jasa: 3, 44;
- c. Merek “Pstore Glow Men”. Nomor Pendaftaran: IDM00093835. Kelas Barang/Jasa: 3 dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek, sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku,”

Putusan Majelis Hakim tersebut telah sesuai berdasarkan Pasal 92 UU MIG terkait pembatalan atau penghapusan merek. Namun demikian, terkait hanya merek “Pstore Glow Men”. Nomor Pendaftaran: IDM000943835. Kelas Barang/Jasa: 3 milik Tergugat yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat yakni “MS GLOW FOR MEN” No. Pendaftaran IDM000877377. Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3 dimana dalam hal ini dianggap sebuah itikad yang tidak baik. Maka hanya merek “Pstore Glow Men”. Nomor Pendaftaran: IDM000943835. Kelas Barang/Jasa: 3 milik Tergugat yang dapat dibatalkan Pendaftarannya oleh Menteri. Pembatalan merek dengan itikad tidak baik ditujukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap merek terdaftar. Sehingga hanya merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik saja yang akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Penghapusan merek tersebut selanjutnya akan diberitahukan kepada pemilik merek terdaftar atau kuasanya. Pencoretan akan diumumkan pada Berita Resmi Merek, dan sejak tanggal pencoretan dan penghapusan tersebut sertifikat merek tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

b) Analisis Putusan Majelis Hakim PN Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby

1) Kajian putusan pada point ke-2 yang isinya:

“Menyatakan Penggugat mempunyai hak eksklusif atas penggunaan merek dagang “PS GLOW” dan merek dagang “PSTORE GLOW” yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI untuk jenis golongan barang/jasa kelas 3 (kosmetik)”

Bahwa putusan tersebut telah sesuai berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana dalam Pasal 1 angka 5 terkait hak atas merek. Sebagaimana kemudian diatur dalam Pasal 3 bahwa hak atas merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Sehingga putusan hakim yang menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik, yang mendaftarkan merek “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW”, serta pengguna pertama (*first to use*) merek “PS GLOW” dan merek dagang “PSTORE GLOW” sudah tepat karena Penggugat telah mendaftarkan merek tersebut diatas, sehingga berhak dinyatakan sebagai pemegang hak atas merek dagang merek “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW”, dan mempunyai hak eksklusif terhadap merek merek “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW”.

Namun apabila mencermati kembali merek PS GLOW ataupun PSTORE GLOW apabila dikaji berdasarkan pada Pasal 20 huruf c dan d UU MIG, maka penggunaan kata “Glow” pada merek PS GLOW ataupun PSTORE GLOW tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut dikarenakan penggunaan kata “Glow” yang memiliki arti berkilau, merupakan kata umum sehingga tidak bisa digunakan sebagai merek karena menyangkut kualitas, tujuan penggunaan barang, manfaat, atau khasiat dari barang (dalam hal ini dapat membuat kulit tampak berkilau atau glowing). Oleh sebab itu, seharusnya merek tersebut tidak dapat didaftarkan oleh DJKI karena bertentangan dengan Pasal 20 huruf c dan d UU MIG.

2) Kajian putusan pada point ke-3 yang isinya:

“Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang “MS GLOW” yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang “ PS GLOW” dan merek dagang “PSTORE GLOW” yang digunakan Penggugat untuk jenis golongan barang kelas 3 (kosmetik) terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;”

Putusan Majelis Hakim tersebut telah sesuai berdasar sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU MIG. Dimana berkaitan dengan hal ini, merek kosmetik “MS GLOW” yang belum terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) KEMENKUMHAM RI memiliki kesamaan pada pokoknya yaitu memiliki unsur yang dominan sehingga menimbulkan terdapat kesan persamaan baik mengenai cara penempatan, cara penulisan, bentuk atau kombinasi antara unsur dengan merek dagang “PS GLOW” dan merek dagang “PSTORE yang digunakan PENGGUGAT untuk jenis merek kelas 3 (kosmetik) yang telah terdaftar pada DJKI. Sehingga dapat diajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU MIG. Dan terkait penggunaan merek MS GLOW yang belum didaftarkan maka pihak PS GLOW/ PSTORE GLOW dapat mengajukan tuntutan pidana sebagaimana diatur pada Pasal 100 ayat (2) UU MIG.

3) Kajian putusan pada point ke-4 yang isinya:

“Menghukum Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, Tegugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp. 27.990.726.332,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

“Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp.37.990.726.332,- (tiga puluh tujuh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) secara tunai dan seketika;”

Putusan hakim tersebut sudah sesuai berdasarkan keterangan para ahli dan UU MIG terkait gugatan ganti kerugian yang telah diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU MIG terhadap pihak-pihak yang menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek lain secara tanpa hak.

3.4. Perbandingan putusan majelis hakim pn medan nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN niaga mdn dan putusan majelis hakim pn surabaya nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN niaga Sby

Pertimbangan Majelis Hakim sebagai terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai keadilan dan kepastian hukum dari suatu putusan hakim, serta mengandung kemanfaatan bagi para pihak yang terkait didalamnya sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan baik, cermat, dan teliti.⁴⁶ Majelis Hakim harus melewati beberapa tahapan untuk membuat putusan yang berlandaskan pada pertimbangan, tahapan itu ialah tahap konstatir, kualifisir, konstituir.⁴⁷ Kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut hakim mengambil putusan yang akan dijatuhkan.

Pada sengketa merek dagang Majelis Hakim juga harus melalui tahapan membuat pertimbangan guna menetapkan suatu putusan. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusan pada sengketa merek dagang terkait persamaan pada pokoknya dengan merek dagang terdaftar kerap kali terdapat perbedaan. Penentuan batasan adanya persamaan pada pokoknya atau tidak pada suatu perkara pembatalan atau penghapusan merek semata-mata terletak pada hakim yang memeriksa perkara tersebut di pengadilan dan juga berlandaskan pada pertimbangan-pertimbangan yang menjadi keyakinan Majelis Hakim dan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktik sengketa merek di Indonesia yaitu dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn, hakim memberi batasan persamaan pada pokoknya dengan kemiripan atau persamaan baik mengenai cara penempatan, cara penulisan, bentuk atau kombinasi antara unsur-unsur tersebut, atau bahkan persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Dimana pertimbangan hakim tersebut berlandaskan pada penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU MIG, dan selain itu Majelis Hakim dalam putusan ini juga mempertimbangkan terkait adanya itikad tidak baik dari Tergugat karena telah meniru, menjiplak dan mendompleng ketenaran merek MS GLOW milik Penggugat.

Namun demikian, dalam putusan ini terdapat kekeliruan Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan dan putusan. Dalam putusannya *judex facti* tidak turut mempertimbangkan beberapa keterangan ahli dimana dalam hal ini sebenarnya sangat penting untuk turut dipertimbangkan dimana berdasarkan keterangan ahli seharusnya merek “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE”, dalam hal ini berbeda dengan merek yang sesungguhnya yaitu “MS GLOW” yang diproduksi dan dipasarkan sebagai produk kosmetik seharusnya tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana sebuah merek terdaftar. Hal tersebut berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3 UU MIG. Sehingga dalam hal merek produk kosmetik Penggugat tidak sesuai sebagaimana merek yang telah didaftarkan maka Penggugat tidak mendapat Hak Atas Merek kosmetik “MS

⁴⁶ Siti Fatimah, Skripsi : *Tinjauan Yuridis Sengketa Persamaan Merek Pada Pokoknya Antara Pt Kalimantan Steel Melawan Pt Indo Metal Tech Products Dan Pd Berkat Jaya (Studi Putusan No 234 K/Pdt.Sus-Hki/2015)*, Jakarta: UIN SYarif Hidayatullah, 2020, Hlm. 59

⁴⁷ <https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/> diakses pada tanggal 22 Februari 2022, pukul 11.43 WIB

GLOW” dan merek kosmetik “MS GLOW” milik Penggugat tidak berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana Pasal 83 ayat (1) UU MIG.

Sementara itu dalam perkara antara merek yang sama di Pengadilan Niaga berbeda telah jatuh putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya dengan Nomor Putusan 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby Dalam putusannya *judex facti* sudah sangat tepat dengan mempertimbangkan keterangan ahli dan juga bukti-bukti yang diajukan para pihak pada proses persidangan. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa penggunaan MS GLOW yang berbeda dengan merek yang terdaftar pada sertifikat merek nomor IDM000633038 yakni “MS GLOW/ FOR CANTIK SKINCARE” tidak dibenarkan sehingga tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya, sehingga kemudian *judex factie* menentukan Para Tergugat dinyatakan secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang “MS GLOW” yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang “PS GLOW” dan merek dagang “PSTORE GLOW” yang digunakan PENGGUGAT untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik) terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Bahwa dalam putusan ini, Majelis Hakim sudah tepat dengan mempertimbangkan keterangan ahli, namun hal tersebut tidak diperkuat dengan rujukan Pasal yang mengatur mengenai persamaan pada pokoknya yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU MIG. Selain itu Majelis Hakim hendaknya juga mencantumkan Pasal 83 ayat (1) sebagai dasar hukum ganti kerugian yang ditanggung oleh Para Tergugat Meneliti kembali kedua putusan Majelis Hakim tersebut, dapat dicermati bahwa Putusan Majelis Hakim PN Medan dalam perkara register Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn dan Putusan Majelis Hakim PN Surabaya dalam perkara register Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby memutuskan putusan yang saling bertentangan satu sama yang lain. Dimana dalam putusan Majelis Hakim PN Medan dengan register perkara Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn Majelis Hakim memenangkan pihak MS GLOW sementara dalam Putusan perkara register Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby majelis hakim memenangkan pihak PS GLOW atau PS STORE GLOW. Tumpang tindih putusan majelis hakim ini tentunya menyebabkan ketidakpastian hukum bagi kedua belah pihak yang berperkara. Situasi yang cenderung multitafsir, konfliktual, dan tidak patuh asas tersebut mengakibatkan efektivitas implementasi regulasi terkhusus Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 menjadi lemah.

4. Simpulan

Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan (hampir sama atau serupa) yang disebabkan karena adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek terdaftar dengan merek lain dengan produk yang sejenis, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan unsur elemen dengan merek tersebut. Penyelesaian sengketa merek dagang terhadap persamaan pada pokoknya dengan merek dagang yang terdaftar dapat dilakukan secara Litigasi melalui pengadilan niaga dan Non Litigasi yaitu melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pada analisis Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn dan 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby, setelah diteliti oleh penulis dalam penelitian ini dapat dicermati Putusan Majelis Hakim PN Medan No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn kurang tepat dalam menjatuhkan putusan karena bertentangan dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga tidak mendapat perlindungan sebagaimana Pasal 83 Undang-undang tersebut. Sementara dalam putusan No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 83 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

5. Referensi

- Abdurahman, Humaedi. (2020). “Asas First To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benua”, *Aktualita Jurnal Hukum*, 3 (1).
- Agustinus Danny Mega Poernomo. (2007). “Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia”, *Tesis*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Ananda, Firizky. (2012). Penerapan Konsep Persamaan Pada Pokoknya Dalam Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia (Suatu Tinjauan Hukum perdata Internasional), *Skripsi*, Depok: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Arifin, Zaenal. (2020). “Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 1.
- Basrah, Moch. (2011). *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Tradisional dan Modern Online*, Bandung: Genta Publishing.
- Basuki Antariksa. (2012). “Landasan Filosofis Dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Kreatif*, Vol. 1 No. 1.
- Bintang, Dias. (2020). “Pemenuhan Hak Konsumen melalui Perlindungan Hak Merek”, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 2, No. 1.
- Direktorat jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI, *Pelaku Usaha Perlu Pahami Proses Hukum dalam Sengketa Merek*, <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pelaku-usaha-perlu-pahami-proses-hukum-dalam-sengketa-merek?kategori=agenda-ki> (diakses pada 13 Desember 2022, pukul 14:00 WIB)
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)*, <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki#:~:text=Pada%20tanggal%2028%20Agustus%201992,1992%20menggantian%20UU%20Merek%201961.> (diakses pada 15 Desember 2022, pukul 23:30 WIB)
- Fajar, Mukti. (2010) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatimah, Siti. (2020). *Skripsi: Tinjauan Yuridis Sengketa Persamaan Merek Pada Pokoknya Antara Pt Kalimantan Steel Melawan Pt Indo Metal Tech Products Dan Pd Berkas Jaya (Studi Putusan No 234 K/Pdt.Sus-Hki/2015)*, Jakarta: UIN SYarif Hidayatullah.
- PA Padang.go.id <https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/> diakses pada tanggal 22 Februari 2022, pukul 11.43 WIB
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*
- Rasyid, M, Laily Y, dan Handayani, Sri. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Dalam Era Perdagangan Bebas di Indonesia, *Journal FH UNSRI*.
- Reza, Faisal. (2010). Analisa Teori Dan Aspek Hukum Merek Deskriptif Di Indonesia, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Roisah, Kholis. (2015) *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Penerbit Setara Press.
- Salsabila, Tazkya. (2021) Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Terkenal Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Merek Strong Vs Merek Strong 12 Jam”, *Journal Untar*, Vol. 4, No. 2.
- Tirto.id, *Update MS GLOW vs PS Glow, Kronologi Kasusnya & PS Glow Punya Siapa*, <https://tirto.id/update-ms-glow-vs-ps-glow-kronologi-kasusnya-ps-glow-punya-siapa-gt5Y> (diakses pada 13 Desember 2022, pukul 20:13 WIB)
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*