

**DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TENTANG
SENGKETA PEMBATALAN MEREK ANTARA MS
GLOW VS PS GLOW DAN IMPLIKASI TERHADAP
EKSISTENSI MEREK MS GLOW & PS GLOW
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun oleh:

NURUL HIDAYATI

1902056041

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Nurul Hidayati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Nurul Hidayati

NIM : 1902056041

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Perbandingan Dua Putusan Pengadilan Tentang Sengketa Perebutan Hak Merek Antara MS Glow Vs PS Glow dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Produksi & Distribusi Produk MS Glow & PS Glow (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN.Niaga.Mdn & Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/Pn.Niaga Sby)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian, harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Juni 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H.,M.H

NIP. 197910222007012011

Alfian Qadri Azizi, M.H
NIP. 198611052019031010

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Nurul Hidayati
NIM : 1902056041
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TENTANG
SENGKETA PEMBATALAN MEREK ANTARA MS GLOW
VS PS GLOW DAN IMPLIKASI TERHADAP EKSTENSI
MEREK MS GLOW & PS GLOW

Telah dimunaqashakan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cum laude, pada tanggal 27 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Ketua Sidang

Drs. H. Maksud, M.A.
NIP. 196308151993031002

Semarang, 13 Juli 2023

Sekretaris Sidang

Dr. Novita Dewi Masvithoh, S.H., M.H.
NIP. 197910222007012011

Penguji I

Riza Ehrriani, M.H.
NIP. 198902112019032015



Penguji II

Tri Nurhayati, S.H., M.H.
NIP. 198612152019032013

Pembimbing I

Dr. Novita Dewi Masvithoh, S.H., M.H.
NIP. 197910222007012011

Pembimbing II

Allian Qodri Anzi, M.H.
NIP. 198811052019031010

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-nisa/4:29)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hasil penulisan penelitian ini penulis persembahkan kepada:

Bapak dan Ibu (Edy Mulyono dan Suripah)

Selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan, nasihat, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk penulis. Tidak ada suatu apapun yang bisa penulis persembahkan untuk mengganti semuanya, kecuali doa dan membanggakan keduanya.

Nenek (Muniroh)

untuk Nenek yang selalu memberikan dukungan, nasihat dan selalu mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan studi perkuliahan dan ilmunya dapat bermanfaat.

Kakak dan Adik terkasih (Umi Mahmudah dan M. Zulfan Azami)

Keluarga yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir.

Diri Sendiri

Terimakasih untuk diriku ini karena telah melakukan yang terbaik untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kepada sahabat, Dosen, serta segenap Civitas Akademika
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "PERBANDINGAN DUA PUTUSAN PENGADILAN TENTANG SENGKETA PEREBUTAN HAK MEREK ANTARA MS GLOW VS PS GLOW DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEGIATAN PRODUKSI & DISTRIBUSI PRODUK MS GLOW & PS GLOW (STUDI PUTUSAN NOMOR: 2/PDT.SUS.HKI/MEREK/2022/PN.NIAGA.MDN & PUTUSAN NOMOR: 2/PDT.SUS.HKI/MEREK/2022/PN.NIAGA.SBY)" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2023



Nurul Hidavati

NIM: 1902056041

ABSTRAK

Merek sebagai tanda pengenal dari suatu produk yang memiliki nilai ekonomi sehingga dalam penggunaannya dilindungi oleh Undang-Undang, namun dalam praktiknya masih terdapat pelanggaran merek yang diakibatkan adanya pihak lain yang melakukan peniruan terhadap merek terdaftar tanpa seizin dari pemilik merek, salah satunya sengketa merek antara MS Glow dan PS glow dimana kedua merek tersebut mempunyai persamaan yang menimbulkan perselisihan antara para pemiliknya sehingga saling menggugat satu sama lain. Hal tersebut menyebabkan adanya dua Putusan Pengadilan yang berbeda sehingga rumusan pada skripsi ini adalah disparitas putusan pengadilan tentang sengketa pembatalan merek antara MS Glow dan PS Glow di PN Niaga Medan dan PN. Niaga Surabaya dan implikasi disparitas putusan terhadap ekistensi merek MS Glow dan PS Glow.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan adalah bahan hukum berupa Putusan Pengadilan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan beberapa buku, jurnal, dan kamus.

Hasil penelitian ini yaitu 1) Terdapat perbedaan dalam penerapan hukum oleh PN. Niaga Medan dan PN. Niaga Surabaya terkait sengketa merek MS Glow dan PS Glow. dimana Pengadilan Niaga Medan membatalkan merek Pstore Glow dan Pstore Glow Men berdasarkan persamaan merek pada pokoknya dan pendaftaran merek yang dilandasi itikad tidak baik. Di sisi lain, Pengadilan Niaga Surabaya menekankan bahwa merek MS Glow yang digunakan berbeda dengan merek terdaftar yang sebenarnya, sehingga merek MS Glow tidak dilindungi oleh negara. 2) Implikasi disparitas putusan terhadap eksistensi merek MS Glow dan PS Glow mengakibatkan ketidakpastian hukum karena Para pihak yang terlibat dalam sengketa merek mungkin tidak tahu putusan mana yang harus mereka ikuti, karena pengadilan memberikan putusan yang berbeda.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Merek Terdaftar*

ABSTRACT

A mark is an identification of a product that has economic value so that its use is protected by law, but in practice there are still trademark violations caused by other parties impersonating a registered mark without the permission of the brand owner, one of which is a trademark dispute between MS Glow and PS glow where the two brands have similarities that cause disputes between the owners so that they sue each other. This has resulted in two different Court Decisions so that the formulation in this thesis is the disparity of court decisions regarding the brand cancellation dispute between MS Glow and PS Glow at PN Niaga Medan and PN. Niaga Surabaya and the implications of the disparity of decisions on the existence of the MS Glow and PS Glow brands.

This type of research is normative research using qualitative methods with a case approach. The data used is legal material in the form of court decisions with laws and regulations that regulate them and several books, journals and dictionaries.

The results of this study are 1) There are differences in the application of law by the PN. Commerce Medan and PN. Niaga Surabaya regarding the dispute over the MS Glow and PS Glow brands. where the Medan Commercial Court annulled the Pstore Glow and Pstore Glow Men marks based on the similarities in the brands in principle and the registration of marks based on bad faith. On the other hand, the Surabaya Commercial Court emphasized that the MS Glow brand used was different from the actual registered mark, so the MS Glow brand was not protected by the state. 2) The implications of the disparity of decisions on the existence of the MS Glow and PS Glow brands result in legal uncertainty because the parties involved in a trademark dispute may not know which decision they should follow, because the courts give different decisions.

Keywords: Legal Protection, Registered Mark

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan hidayah kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul: “Disparitas Putusan Pengadilan Tentang Sengketa Pembatalan Merek Antara MS Glow Vs PS Glow dan Implikasinya Terhadap Eksistensi Merek MS Glow & PS Glow.

Penyusunan skripsi ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dengan kesabaran, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menghadapi kendala dalam proses penelitian ini, maka dari itu perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr.Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
2. Dr.H. Moh.Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
3. Brilliyani Erna Wati, S.H., M.Hum selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
4. Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sekaligus selaku Pembimbing I yang telah

- memberikan bimbingan, saran, dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi penulis ini;
5. Alfian Qodri Azizi, S.H.I., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi penulis ini;
 6. Arina Hukmu Adila, S.H., M.H. selaku Wali Dosen Penulis yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sampai perkuliahan ini selesai.
 7. Dosen dan civitas akademika di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan wawasan kepada penulis terhadap bidang keilmuan yang sedang penulis tekuni
 8. Ibu Suripah dan Bapak Edy Mulyono selaku kedua orangtua penulis yang selalu memberikan dukungan, mendoakan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini;
 9. Nenek Muniroh selaku nenek dari pihak ibu yang selalu memberi dukungan dan mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini;
 - 10 Umi Mahmudah dan M. Zulfan Azami selaku Kakak dan Adik Kandung penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini;
 - 11 Kepada keluargaku yang telah memberikan dukungan dan telah mendoakan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini
 - 12 Sahabat-sahabatku Amalia Indana Zulfa, Sukma Puspita Sari, Mutiara Devintasari, Himmatul Ulya,

Dwi Wahyu Asih, Wanda Eristami, dan Zulva Novita Arum yang telah memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

13. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang menunjang bagi penyempurnaan penulisan hukum ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik kepada perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum dan kepada masyarakat.

Semarang, 20 Juni 2023

Penulis



Nurul Hidayati

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I_PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	15
BAB II_TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,_MEREK DAN PUTUSAN PENGADILAN...	17
A. Hak Kekayaan Intelektual.....	17
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	17

2. Peraturan Perundang-Undangan	20
3. Jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	22
B. Tinjauan Umum tentang Merek	25
1. Pengertian Merek	25
2. Jenis Merek	28
3. Fungsi Merek	30
4. Sistem Pendaftaran Merek	33
5. Merek Yang Dapat Didaftarkan dan Yang Ditolak	43
6. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek.....	45
C. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan.....	51
1. Pengertian Putusan Pengadilan	51
2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan.....	53
3. Akibat Hukum Adanya Putusan Pengadilan.....	58
4. Disparitas Putusan Pengadilan	61
BAB III DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TENTANG	
SENGKETA PEMBATALAN MEREK ANTARA MS GLOW	
VS PS GLOW DI PN NIAGA MEDAN DAN PN. NIAGA	
SURABAYA.....	63
A. Putusan Pengadilan Niaga Medan	63
1. Para Pihak yang Bersengketa.....	63
2. Duduk Perkara	64
3. Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim Tingkat	
Pertama, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:	
2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga.Mdn,	67

4. Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim Tingkat Kasasi, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 160 K/PDT.SUS-HKI/2023	75
5. Analisis Putusan Tingkat Pertama Putusan Nomor:2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN.Niaga.Mdn	77
6. Analisis Putusan Tingkat Kasasi Putusan Nomor: 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023	87
B. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya	91
1. Para Pihak yang Bersengketa.....	91
2. Duduk Perkara	93
3. Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim Tingkat Pertama, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga.Sby.....	97
4. Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim Tingkat Kasasi, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 161 K/PDT.SUS-HKI/2023	103
5. Analisis Putusan Tingkat Pertama Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga.Sby.....	106
6. Analisis Putusan Tingkat Kasasi Putusan Nomor: 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023.....	116
C. Analisis Disparitas Putusan Pengadilan Tentang Sengketa Pembatalan Merek Antara MS Glow VS PS Glow Di PN Niaga Medan dan PN. Niaga Surabaya.....	119
D. Analisis Putusan Tingkat Kasasi Tentang Sengketa Pembatalan Merek Antara MS Glow dan PS Glow di PN. Niaga Medan dan PN. Niaga Surabaya	134

BAB IV IMPLIKASI DISPARITAS PUTUSAN TERHADAP EKSISTENSI MEREK MS GLOW DAN PS GLOW.....	140
A. Disparitas Putusan Pengadilan Tentang Sengketa Pembatalan merek Antara MS Glow dan PS Glow.....	140
B. Implikasi Disparitas Putusan Terhadap Kegiatan Produksi & Distribusi Produk MS Glow dan PS Glow.....	146
BAB V.....	162
A. Kesimpulan.....	162
B. Saran.....	163
DAFTAR PUSTAKA.....	165
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	171

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan intelektual adalah hasil kreatif dari kemampuan intelektual manusia untuk pemenuhan akan kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia.¹ Seiring berkembangnya kreativitas manusia dalam menciptakan ataupun menemukan karya yang digunakan dalam perdagangan, maka perlu diberikan perlindungan dan penghargaan pada kekayaan intelektual tersebut. Didasarkan latar belakang tersebut munculnya suatu hak untuk melindungi kekayaan intelektual (HKI) *Intellectual Property Right (IPR)*. Secara garis besar ruang lingkup hak kekayaan intelektual terdiri atas dua macam yaitu hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Hak cipta terdiri dari ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sedangkan hak kekayaan intelektual terdiri dari paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman.²

Hak merek adalah salah satu bagian dari wujud karya Kekayaan Intelektual memiliki peran yang sangat penting dalam lancarnya perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan tanda pengenal dari suatu produk untuk memudahkan konsumen dalam membedakan kualitas produk satu dengan yang lain. Tanpa adanya merek konsumen akan

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

² Daniel Suharta, "*Penyelesaian Sengketa Merek Pure Kids Dengan Merek Pure Baby (Studi Putusan No. 72/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat)*", *Skripsi* (Universitas Kristen Indonesia, 2022), 1-2.

kesulitan menentukan mana produk yang memiliki kualitas sesuai kebutuhannya. Maka dari itu sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, bahkan merek seringkali lebih bernilai bagi pemilikinya. Oleh karena itu diperlukan perlindungan adanya jaminan hukum dan perlindungan hukum terkait merek.

Indonesia telah memiliki peraturan terkait merek yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek perusahaan dan Merek Perniagaan. Namun undang-undang ini dianggap kurang memadai lagi, kemudian diganti dengan selanjutnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Undang-undang ini pun diubah Kembali dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Merek. Kemudian untuk kemudahan dan kepraktisan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Setelah berlangsung lima belas tahun Indonesia Kembali mengeluarkan peraturan baru terkait merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan unsur pembaharuan yaitu dengan penambahan substansi Indikasi Geografis dan memperluas cakupan terkait Merek.³ Adapun perluasan cakupan terkait merek pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa dalam perdagangan.⁴

Perlindungan merek yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terhadap merek adalah sebuah

³ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke IV 2015), 205.

⁴ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

penghargaan atas berhasilnya pemilik merek dalam menciptakan citra yang eksklusif dari suatu produk yang didapat dengan promosi atau menjual produknya secara langsung. Dengan adanya perlindungan tersebut maka negara memiliki kewajiban dalam menegakkan hukum merek. Oleh karenanya apabila terdapat pelanggaran merek dengan didasari itikad tidak baik yaitu mengambil keuntungan dari merek terkenal orang lain dan mengakibatkan kerugian pada pemilik merek, maka pemilik merek dapat mengajukan gugatan di Pengadilan. Adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak pemilik merek yang sah berdasarkan sistem pendaftaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat terlindungi karena pemilik merek pertamalah yang memiliki hak atas merek tersebut.

Pelanggaran merek di Indonesia dalam praktiknya masih banyak terjadi, hal ini dikarenakan masyarakat yang turun langsung dalam dunia perdagangan cenderung tidak begitu peduli dengan hukum merek yang mengakibatkan adanya sengketa merek di kemudian hari. Bentuk Pelanggaran merek yaitu terdapat pihak lain yang melakukan peniruan atau penjiplakan terhadap merek terdaftar yang dilakukan tanpa seizin dari pemilik merek dan merek yang ditiru/digunakan tidak didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Merek yang digunakan oleh pelanggar harus terbukti mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa “pemilik merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau

jasa yang sejenis berupa: a. gugatan ganti dan/atau, b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut". Apabila merek yang ditiru/digunakan dilakukan pendaftaran merek maka bukan lagi bentuk pelanggaran merek namun termasuk sengketa pembatalan pendaftaran merek karena merek yang sudah terdaftar harus dibatalkan dengan prosedur pembatalan pendaftaran merek berdasarkan putusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau 21.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas adalah perbedaan atau jarak.⁵ Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *disparity is inequality or a difference in quantity between two or more things*.⁶ Terjemahan bebasnya, disparitas adalah ketidaksetaraan atau perbedaan kuantitas anatara dua tau lebih dari sesuatu. Disparitas putusan dapat terjadi karena terdapat perbedaan penerapan hukum pada putusan-putusan pengadilan niaga pada tingkat pertama ataupun putusan pengadilan tingkat pertama dengan tingkat kasasi maupun peninjauan kembali.

Pada kaus ini, peneliti akan membahas mengenai disparitas putusan terhadap sengketa merek antara Shandy Purnamasari dengan merek MS Glow dan Putra Siregar dengan merek dagang PS Glow. Kedua merek tersebut mempunyai persamaan yang menimbulkan perselisihan antara para

⁵ Hasan Alwi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Balas Pustaka, 2002), 270

⁶ A Bryan Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul Minn, 1999), 482

pemilikinya, sehingga membuat Shandy Purnamasari dan Putra Siregar saling menggugat satu sama lain. Hal tersebut menyebabkan adanya dua Putusan Pengadilan pada pengadilan niaga yang berbeda terhadap perkara ini.

Kronologis awal bermula saat Putra Siregar meluncurkan produk kecantikan PS Glow pada bulan agustus 2021 yang memiliki kemiripan dalam hal nama, kemasan, jenis produk, dan model bisnis dengan merek MS Glow yang dimiliki oleh Shandy Purnamasari yang telah terdaftar lebih dulu pada Dirjen HKI sejak tanggal 8 Agustus 2018. Berdasarkan hal tersebut Pada tanggal 15 Maret 2022, Shandy Purnamasari selaku pemilik merek dagang MS Glow, mengajukan gugatan kepada Putra Siregar selaku pemilik merek dagang PS Glow pada Pengadilan Niaga Medan dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn. Shandy Purnamasari mengajukan gugatan kepada Putra Siregar atas dugaan adanya kesamaan atau peniruan merek dagang PS Glow terhadap MS Glow. saat perkara pada pengadilan Niaga Medan ini masih berlangsung Pihak Putra Siregar selaku pemilik PS Glow melakukan pengajuan gugatan balik terhadap MS Glow terkait sengketa merek dagang di Pengadilan Niaga Surabaya, pada tanggal 12 April 2022, dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus- HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn MS Glow dinyatakan menang dengan dikabulkannya gugatan penggugat sebagian yaitu majelis hakim menyatakan Shandy Purnamasari adalah pemilik satu-satunya, pendaftar dan pengguna pertama merek MS Glow dan menyatakan batal pendaftaran merek Pstore Glow dan Pstore Glow Men. Namun hal tersebut berbanding terbalik berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby dimenangkan oleh PS Glow dengan mengabulkan sebagian gugatan penggugat yaitu menyatakan PT Pstore Glow Bersinar Indonesia memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang PS Glow dan Pstore Glow

yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham dan menyatakan para tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang MS Glow sehingga Pengadilan Niaga Surabaya menjatuhkan hukuman kepada enam tergugat untuk melakukan pembayaran ganti rugi.

Perbedaan penerapan hukum antara Pengadilan Niaga Medan dengan Pengadilan Niaga Surabaya dalam memutus sengketa antara MS Glow dan PS Glow menimbulkan disparitas putusan sehingga akan berdampak terhadap eksistensi merek MS Glow dan PS Glow.

Dari studi kasus di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum merek pada Pengadilan Niaga Medan perkara nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn dan penerapan hukum pada Pengadilan Niaga Surabaya perkara nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby) didapatkan hasil yang berbeda untuk sengketa merek yang sama. Sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik hak atas merek terdaftar, sehingga dampak disparitas dapat menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap pemilik hak merek terdaftar.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menuangkannya dalam penulisan skripsi dengan judul yaitu:

“DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TENTANG SENGKETA PEMBATALAN MEREK ANTARA MS GLOW VS PS GLOW DAN IMPLIKASI TERHADAP EKSISTENSI MEREK MS GLOW & PS GLOW”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana disparitas putusan pengadilan tentang sengketa pembatalan merek antara MS Glow dan PS Glow di PN Niaga Medan dan PN. Niaga Surabaya?
2. Bagaimana implikasi disparitas putusan terhadap ekistensi merek MS Glow dan PS Glow?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan judul dan permasalahan yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana disparitas putusan pengadilan tentang sengketa pembatalan merek antara MS Glow dan PS Glow di PN Niaga Medan dan PN. Niaga Surabaya
2. Untuk mengetahui implikasi disparitas putusan terhadap ekistensi merek MS Glow dan PS Glow

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan suatu manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bermanfaat dalam bidang ilmu hukum secara umum dan hukum perdata khususnya dalam kajian Hak Kekayaan Intelektual, terutama yang berkaitan dengan hak merek.

2. Manfaat Praktis

- a. Para Pihak
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi para pihak yang mempunyai hak akan merek produknya agar mendaftarkan dengan itikad baik dan bukan karena meniru ketenaran, dan bagi pihak yang dirugikan karena mereknya disamai dapat menyelesaikan perkara dengan benar.
- b. Masyarakat
Hasil penelitian ini dapat dijadikan edukasi kepada masyarakat khususnya yang menekuni bidang perniagaan baik lokal, regional, nasional maupun internasional agar sadar akan pentingnya pendaftaran suatu merek.
- c. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diharapkan lebih selektif dalam menerima permohonan pendaftaran merek yang masuk agar meminimalkan sengketa merek yang terjadi di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Merek Asing Terdaftar Di Indonesia (Studi Perkara Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN.Niaga.JKT.PST)”, ditulis oleh Shalahuddin al-Ayubi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2022. Hasil penelitian ini bahwa Pengaturan perlindungan hukum terhadap merek asing yang terdaftar di Indonesia adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu hak eksklusif atas merek bisa diperoleh ketika sudah

didaftarkan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar serta Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional yaitu merek internasional yang terdaftar akan dilindungi secara hukum selama 10 (sepuluh) tahun. Analisis yuridis tentang perkara nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah pertimbangan hakim dalam memutus perkara merek HUGO BOSS kurang tepat dan tidak berdasar pada hukum yang kuat yaitu gugatan pemohon dibatalkan karena daluwarsa yang hanya mengacu pada Undang-Undang Merek semata dengan mengenyampingkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Seharusnya hakim lebih teliti dan objektif terhadap merek yang disengketakan dengan menggunakan undang-undang yang mengatur tentang Merek di Indonesia. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah pokok permasalahan tidak membahas pada pertimbangan hakim, akan tetapi fokusnya adalah implikasi disparitas putusan terhadap eksistensi merek MS Glow dan PS Glow.⁷

⁷ Shalahuddin al-Ayubi, "Analisis Yuridis Perlindungan Merek Asing Terdaftar Di Indonesia (Studi Perkara Nomor

2. Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Lameson Dan Flameson Terkait Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis”, ditulis oleh Avid Ativiyanti Meikasari Universitas Negeri Semarang Tahun 2016. Hasil penelitian ini bahwa merek FLAMESON terbukti melakukan peniruan merek terhadap merek LAMESON berdasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang disampaikan pada persidangan serta hasil penalaran hakim dalam menangani perkara. Putusan hakim tersebut berakibat hukum dengan dibatalkannya merek dagang FLAMESON pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas perintah pengadilan. Perbedaan dari skripsi penulis adalah dalam menganalisis kasus penulis menggunakan undang-undang yang telah diratifikasi yaitu Undang-Undang No. 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan skripsi terdahulu menggunakan dasar hukum undang-undang yang belum diratifikasi dalam menganalisis kasus meskipun penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2016.⁸
3. Skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 160k/Pdt/Sus-Hki/2019 Mengenai Sengketa Merek Antara Merek Novec Dengan Merek Novec 1230”, ditulis oleh Jose Rizal Universitas Sriwijaya Tahun 2020. Hasil penelitian ini bahwa dasar pertimbangan Hakim menolak putusan kasasi dengan gugatan terhadap Pemegang hak merek barang-barang tiruan berdasarkan putusan Mahkamah Agung

30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN.Niaga.JKT.PST)”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022)

⁸ Avid Ativiyanti Meikasari, “*Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Lameson Dan Flameson Terkait Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis*”, *Skripsi* (Universitas Negeri Semarang, 2016)

Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2019 tidak bertentangan dengan undang-undang sehingga putusan menolak kasasi tersebut telah sesuai, sehingga tidaklah relevan jika melakukan upaya hukum luar biasa atau Peninjauan Kembali. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah permasalahan yang dibahas pada skripsi terdahulu terkait analisis yuridis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sedangkan skripsi penulis melakukan analisis diparitas putusan tentang pembatalan merek.⁹

4. Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis terhadap Sengketa Merek Predator (Studi Putusan Nomor: 1146K/Pdt.Sus.HKI/2020)", ditulis oleh Muhammad Irham Imran Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2022. Hasil penelitian ini bahwa merek Predator milik Acer Incorporated dan milik Wijen Chandra Tjia merupakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Hal ini telah sesuai dengan penjelasan Pasal 21 Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa kedua merek tidak memiliki persamaan pada pokoknya adalah kurang tepat, hal ini dikarenakan dasar pertimbangan yang digunakan tidak memiliki dasar yang kuat untuk membuktikan bahwa merek Predator milik Acer Incorporated tidak memiliki persamaan pada pokoknya dan berhak mengabulkan permohonan pendaftaran mereknya. Perbedaan skripsi penulis adalah skripsi terdahulu menitikberatkan pada sengketa merek yang masih dalam proses pendaftaran merek yang masih dalam proses pendaftaran dimana kedua

⁹ Jose Rizal, "Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 160k/Pdt/Sus-Hki/2019 Mengenai Sengketa Merek Antara Merek Novec Dengan Merek Novec 1230", *Skripsi*, (Universitas Sriwijaya, 2020)

merek terdapat persamaan pada pokoknya sedangkan penulis membahas tentang sengketa pembatalan merek dimana kedua merek sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.¹⁰

5. Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Pada Sengketa Hak Merek Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst)”, ditulis oleh Okta Deva Reindra IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2021. Hasil penelitian ini bahwa hakim menolak gugatan Penggugat karena merek “BENSU” milik Penggugat berbeda pada pokoknya dengan merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” milik Tergugat I dan pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur didalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis serta tidak bertentangan dengan kaidah fiqih. Perbedaan skripsi penulis adalah skripsi terdahulu dasar hukum dalam menganalisis putusan menggunakan prespektif hukum positif dan hukum islam, sedangkan skripsi penulis dalam menganalisis putusan hanya didasarkan oleh hukum positif saja.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang

¹⁰ Muhammad Irham Imran, “Analisis Yuridis terhadap Sengketa Merek Predator (Studi Putusan Nomor 1146/Pdt.Sus.HKI/2020)”, *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022)

¹¹ Okta Deva Reindra, “Analisis Putusan Pengadilan Pada Sengketa Hak Merek Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst)”, *Skripsi* (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021)

meneliti atau menelaah bahan Pustaka atau data sekunder yang ada sebagai dasar untuk diteliti dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan studi putusan pengadilan.¹² Penulis menggunakan jenis penelitian doctrinal karena dalam skripsi ini penulis akan menguji Bagaimana Disparitas putusan pengadilan tentang sengketa pembatalan merek antara MS. Glow dan PS. Glow di PN. Niaga Surabaya dan PN. Niaga Medan dan bagaimana implikasi terhadap eksistensi merek MS Glow dan PS Glow dalam Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/ Merek/2022/PN Niaga.Mdn, Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby, Putusan Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dan Putusan Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelusuri peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ditangani.¹³ Pendekatan kasus (*case approach*) diperlukan untuk mengkaji Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Mdn, Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga.Sby, Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023

2. Sumber Data

¹² Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cetakan IV, 2017), 154.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 56.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari kajian Pustaka yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Mdn, Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby, Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang menjadi penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini buku mengenai hak kekayaan intelektual, hak merek dan hasil penelitian atau pendapat ahli yang berkaitan dengan judul penelitian ini.¹⁴
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjabaran dan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, data atau bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka atau dokumen, yang merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji

¹⁴ Ibid, 156.

¹⁵ Ibid, 158.

data-data sekunder.¹⁶ Data sekunder yang dimaksud yaitu Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Mdn, Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby, Putusan Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dan Putusan Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta buku-buku yang berkaitan tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Merek, jurnal tentang merek, hasil penelitian atau pendapat ahli yang berkaitan dengan merek dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis analisis kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan cara menjabarkan data secara beruntun dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis yang berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.¹⁷

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah penulis dalam memberikan gambaran mengenai isi pembahasan dalam skripsi ini, maka sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

¹⁶ Suteki, Galang Taufan, "*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*", (Depok: PT Raja Grafindo Persada, cet. 2, 2018), 217

¹⁷ Ishaq, "*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*", (Bandung: ALFABETA CV, 2020), 69-70

- BAB I:** Dalam BAB I merupakan Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang akan diangkat, Rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan dilakukannya penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka teori, metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan dan menganalisis data penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan skripsi yang merupakan tahapan-tahapan penulisan.
- BAB II:** Dalam BAB II merupakan tinjauan umum tentang hak kekayaan intelektual berisi pengertian Hak Kekayaan Intelektual, penggolongan Kekayaan Intelektual dan dasar hukum Kekayaan Intelektual. Tinjauan umum tentang merek berisi Pengertian merek, jenis merek, fungsi merek, sistem pendaftaran merek, merek yang dapat didaftarkan dan yang ditolak, Penghapusan dan pembatalan merek.
- BAB III:** Dalam BAB III merupakan hasil penelitian uraian mengenai perbandingan dua putusan pengadilan tentang sengketa perebutan hak merek antara MS Glow dan PS Glow di PN Niaga Medan dan PN. Niaga Surabaya
- BAB IV:** Dalam BAB IV merupakan hasil penelitian uraian mengenai implikasi disparitas putusan terhadap kegiatan produksi & distribusi produk MS Glow dan PS Glow
- BAB V:** Dalam BAB V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, MEREK DAN PUTUSAN PENGADILAN

A. Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum perdata dapat dikategorikan hak benda, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 499 dan Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPer) yang mendefinisikan benda sebagai barang atau hak yang dapat dikuasai dengan hak milik. Benda itu sendiri digolongkan ke dalam benda berwujud dan benda tidak berwujud. Menurut Mahadi, yang dimaksudkan benda berwujud adalah benda materiil (*stoffelijk voorwerp*) dan benda tidak berwujud adalah benda *immaterial* berupa hak. Hak milik *immateriil* dapat menjadi objek dari suatu hak benda, dimana hak benda adalah hak absolut atas suatu benda. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak absolut yang objeknya benda tidak berwujud.¹ Definisi yang bersifat umum dikemukakan oleh Keogh dan Steward yang mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk

¹ Sulasi Rongiyati, "Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional", *Jurna Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 2, No. 2, 2011, 217.

melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif.²

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil kreasi inovatif dari ide/gagasan, yang kemudian melahirkan hak, dan hak itu perlu diberi perlindungan. Semula konsep ini terasa menonjolkan kepentingan individu, tapi lambat laun bisa diterima secara rasional. Pembenaan/justifikasi terhadap Hak Kekayaan Intelektual mulai diterima berbagai kalangan, baik dari negara berkembang maupun para pihak yang mungkin akan menjadi pemegang lisensi Hak Kekayaan Intelektual. Menurut Sudjana, dan Permana, Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis.³

Para ahli maupun Lembaga-lembaga merumuskan definisi Hak Kekayaan Intelektual selalu mempunyai tiga unsur antara lain:⁴

- a. Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi

Pendapat lain mengatakan Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu benda bergerak yang memiliki potensi nilai ekonomi yang tinggi yang dihasilkan dari upaya kreativitas intelektualitas manusia yang di dalam

² Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta: Selemba Empat, 2011), 195.

³ Endang Purwaningsih, *Paten dan Merek Economic and Technological Interests dalam Eksploitasi Paten dan Merek*, (Malang: Setara Press, 2022), 1.

⁴ Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta: Selemba Empat, 2011),195.

proses pembuatannya membutuhkan daya pikir, imajinasi, energi, waktu, maupun biaya. HKI merupakan salah satu benda dalam bentuk hak.⁵

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh para Pencipta/ Inovator sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta hasil penemuan di bidang teknologi. Karya-karya di bidang Hak Kekayaan Intelektual dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi/ ilham/ hati nurani.⁶

Hak Kekayaan Intelektual berbeda dengan Hak Milik Kebendaan karena Hak Kekayaan Intelektual bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita, dan lebih langgeng. Para pencipta dan inovator Hak Kekayaan Intelektual memiliki Hak Eksklusif (hak istimewa) dimana mereka diberi kebebasan untuk memakai sendiri hasil karyanya atau melisensikan hak tersebut kepada pihak lain tanpa takut terkena UU Anti Monopoli. Selain Hak Eksklusif, Hak Kekayaan Intelektual mengenal adanya Hak Moral dimana nama Pencipta Inovator tetap melekat bersama hasil karyanya meskipun hak tersebut telah dialihkan ke pihak lain. Hak Kekayaan Intelektual juga mengenal Hak Ekonomi dimana para Pencipta, Inovator, dan masyarakat dapat

⁵ Sujana Donandi, *Hukum Bisnis Indonesia (Business Law of Indonesia)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 148-149.

⁶ Iswi Hariyani, et.al., *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 12

mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya cipta atau hasil inovasi.⁷

2. Peraturan Perundang-Undangan

Di Indonesia telah terdapat seperangkat ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual, yaitu menyandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat internasional. Adapun aturan-aturan yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁸

- a. Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- b. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- c. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- d. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- e. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- f. Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten; dan
- g. Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Sistem perlindungan merek pertama sekali di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1961, hak cipta dimulai sejak tahun 1982, paten baru dimulai sejak tahun 1991. Sebelum disempurnakan melalui peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pada tahun 2016,

⁷ Ibid, 12.

⁸ H. Abd Thalib, Muchlisin, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 6

beberapa waktu yang lalu (tahun 1997, dan tahun 2001) terhadap ketiga peraturan perundang-undangan tersebut telah dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan Persetujuan TRIPS. Sebagaimana dimaklumi, Persetujuan TRIPS merupakan kesepakatan internasional yang paling lengkap (komprehensif), dan merupakan suatu perpaduan yang unik dari prinsip-prinsip dasar GATT-General Agreement on Tariff and Trade (khususnya tentang national treatment dan most-favoured nation) dengan ketentuan-ketentuan substantif dari kesepakatan-kesepakatan internasional bidang hak kekayaan intelektual, antara lain Paris Convention for the protection of industrial Property dan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.⁹

Sejalan dengan perubahan berbagai undang-undang tersebut di atas, Indonesia juga telah meratifikasi 5 konvensi internasional di bidang hak kekayaan intelektual, yaitu sebagai berikut:¹⁰

- a. Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979);
- b. Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT (Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997);
- c. Trademark Law Treaty (Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997); (iv) Berne Convention for the Protection

⁹Ibid, 7

¹⁰ Ibid, 7

- of Literary and Artistic Works (Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997);
- d. WIPO Copyright Treaty (Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997);

3. Jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual secara umum dapat digolongkan kedalam tujuh golongan antara lain:

a. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif (hak istimewa/hak khusus) yang dimiliki oleh Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹¹

b. Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada *inventor* atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.¹²

Hak Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu (*investor*) di bidang teknologi (proses, hasil, produksi, penyempurnaan,

¹¹ Ibid, 36-37.

¹² Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta: Selemba Empat, 2011), 9.

dan pengembangan proses atau hasil produksi) selama waktu tertentu, melaksanakan investasi sendiri atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Hak Paten memberikan perlindungan pada investor di mana hasil penemuannya tidak dapat digunakan, didistribusikan, dijual, dihasilkan secara komersial, diimpor, dan eksploitasi tanpa persetujuan dari pemilik hak paten.¹³

c. Merek

Merek berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 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.

d. Desain Industri

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan bahwa Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat

¹³ Yoyi Artifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2020), 31-32.

dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.¹⁴

e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Sirkuit Terpadu menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu mengacu kepada Perjanjian Washington (*IPIC Treaty*) yaitu suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Desain Tata Letak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut elemen, aktif sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pemuatan Sirkuit Terpadu. Indikasi Geografis.

f. Rahasia Dagang

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Sedangkan yang dimaksud Hak Rahasia Dagang adalah hak atas Rahasia Dagang

¹⁴ Ibid,141.

yang timbul berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.¹⁵

g. Indikasi Geografis

Indikasi Geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah, atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Masyarakat di daerah yang memiliki produk unggulan yang bersifat khas dan berbeda dengan daerah lain dapat mengajukan hak Indikasi Geografis melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM.¹⁶

B. Tinjauan Umum tentang Merek

1. Pengertian Merek

Merek adalah hak kekayaan intelektual di bidang industri yang dilindungi oleh hukum hak kekayaan intelektual. Merek biasanya adalah seperti sebuah logo atau penanda yang berupa gambar, nama, angka atau huruf-huruf yang dikombinasikan menjadi unsur-unsur yang dijadikan sebagai pembeda antara produk dalam proses perdagangan.¹⁷

¹⁵ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Press, cet. 8, 2013), 452.

¹⁶ Iswi Hariyani, et.al., *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 342.

¹⁷ Miftakhur Rokhman Habibi, Rohmatul Lailatus Saidah, "Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan", *Jurnal Prtnama Berazam*, Vol. 2, NO. 1, Oktober 2020, 7-8.

Merek di Indonesia memiliki kekuatan hukum tersendiri, peraturan terkait merek di Indonesia sudah ada sejak zaman Hindia Belanda, pada saat itu Aturan yang mengatur mengenai masalah merek pada saat itu adalah *Reglement Industriële Eigendom (RIE)* yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 Jo. Stb. 1913 No. 214. Setelah Indonesia merdeka aturan ini tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 sampai tahun 1961, ketika disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek dan perusahaan perniagaan. Setelah itu pergantian peraturan merek dilakukan pada tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 19 tentang Merek. Lalu terjadi perubahan pada tahun 1997 dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 14 tentang Merek. Setelah undang-undang merek kemudian dilakukan pengaturan penyesuaian dengan TRIPs yang diatur dalam undang-undang nomor 15 tahun 2001 yang mengatur tentang merek.¹⁸

Selain undang-undang di atas merek juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengertian Merek berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan

¹⁸ Rakhmita Desmayanti, "Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Perspektif Hukum Di Indonesia", *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 6, No. 1, 2018, 5.

barang dan/atau jasa. Jadi menurut pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa merek adalah dapat berupa gambar saja, huruf saja, ataupun angka saja. Seperti contoh: ABC untuk sambal, atau kecap, atau juga untuk kopi, dan lain sebagainya.

Selain menurut batasan yuridis beberapa sarjan ada juga yang memberikan pendapatnya tentang merek yaitu:¹⁹

- a. H.M.N. Purwo Sutjpto, S.H., memberikan rumusan bahwa merek adalah suatu tanda, dengan makna suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.
- b. Prof. R. Soekardono, S.H., memberikan rumusan bahwa merek adalah suatu tanda (Jawa: Ciri atau tengger) dengan nama diberikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.
- c. Mr. Tirtaamidjaja yang mengacu pendapat Prof. Vollmar, memberikan rumusan bahwa suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau diatas bungkusnya, gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya.
- d. Drs. Ir Soeryatin, mengemukakan rumusan dengan meninjau merek dari aspek fungsinya, yaitu suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang

¹⁹ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Press, cet. 8, 2013), 343-345.

bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.

e. R.M. Suryodiningrat

Barang-barang yang dihasilkan oleh pabriknya dengan dibungkus dan pada bungkusannya itu dibubuhi tanda tulisan dan atau perkataan untuk membedakan dari barang sejenis hasil perusahaan lain, tanda inilah yang disebut merek perusahaan.

Dari pendapat-pendapat tersebut, maupun dari peraturan merek itu sendiri, dapat disimpulkan bahwa merek telah menjadi bagian terpenting untuk kesuksesan suatu perusahaan. Sebuah merek lebih dari sekedar produk. Produk adalah sesuatu yang diproduksi di pabrik, sedangkan merek adalah sesuatu yang dibeli konsumen. Konsumen biasanya tidak menjalin relasi dengan produk atau jasa tertentu, namun sebaliknya membina hubungan yang kuat dengan merek spesifik.²⁰

2. Jenis Merek

Jenis merek yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi meliputi merek dagang, merek jasa dan merek kolektif. Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan

²⁰ Meli Hertati Gultom, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek", *Jurnal Warta Dharmawangsa*, No. 56, 2018, 6.

dengan barang sejenis lainnya. Seperti contoh terhadap merek dagang yaitu: McD, honda, Maspion, dan lain sebagainya. Sedangkan merek jasa dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (3) yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Sebagai contoh merek jasa yaitu: BNI, AKAS (jasa transportasi), dan lain sebagainya.²¹ Kemudian pada Pasal 1 Ayat (4) menjelaskan bahwa merek kolektif yaitu merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya²²

M. Yahya Harahap membedakan merek menjadi 3 (tiga) jenis merek berdasarkan reputasi dan kemasyuran suatu merek diantaranya yaitu:²³

a. Merek Biasa (*Normal Marks*)

Merek biasa adalah merek yang tergolong tidak memiliki reputasi tinggi. Merek yang berderajat biasa ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup, baik dari segi pemakaian dan teknologi, masyarakat atau konsumen melihat merk tersebut

²¹ Endang Purwaningsih, *Paten dan Merek Economic and Technological Interests dalam Eksploitasi Paten dan Merek*, (Malang: Setara Press, 2022)52.

²² Sujana Donandi, *Hukum Bisnis Indonesia (Business Law of Indonesia)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 161.

²³ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merk Secara Umum Dan Hukum Merk Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), 80.

kualitasnya rendah. Merek ini dianggap tidak memiliki *drawing power* yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (*mystical power*) yang sugestif kepada masyarakat dan konsumen dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.

b. Merek Terkenal (*Well Known Marks*)

Merek terkenal biasa disebut sebagai well known mark. Merk jenis ini memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek ini langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*famous mark*).

c. Merek Termasyhur (*Famous Marks*)

Tingkat derajat merek yang tertinggi adalah merek termasyhur. Sedemikian rupa tingkat termasyhur di seluruh dunia, mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai merk aristocrat dunia. Derajat merek termasyhur pun lebih tinggi daripada merek biasa, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek ini langsung menimbulkan sentuhan mitos. Oleh karena definisi tersebut bagi yang mencoba, besar sekali kemungkinannya akan terjebak dengan perumusan tumpang tindih merk terkenal.

3. Fungsi Merek

Terciptanya merek dalam hak kekayaan intelektual tentunya tidak hanya sekedar dibuat saja tetapi juga memiliki fungsi yang berguna terhadap seseorang atau terhadap barang dan jasa. Fungsi merek menurut

Prof. Abdulkadir Muhammad, SH dalam buku *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, adalah:²⁴

a. Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya Ketika diperdagangkan.

Hal ini bisa kita lihat pada saat konsumen akan membeli barang, maka konsumen tersebut cukup mengatakan nama merek barang tersebut maka secara mudah akan dikenal oleh penjual. Misal dengan menyebut merek “Indomie” maka penjual akan langsung mengerti bahwa yang dimaksud adalah produk mie instan bermerek “Indomie”.

b. Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu *goodwill* untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya. Dalam hal ini merek dikatakan sebagai alat promosi bagi seorang pengusaha untuk memperkenalkan produknya, misalnya seorang pengusaha akan mempromosikan produk sambal, pengusaha tersebut akan kesulitan

²⁴ Lilis Mardiana Anugrahwati, “Pentingnya Pendaftaran Merek Suatu Produk”, *Jurnal Admisi dan Bisnis*, Vol. 15, No. 3, Tahun 2014, 210-211.

memperkenalkan produk sambalnya bila tidak diberi merek, karena hampir semua produk sambal mempunyai bentuk, rasa dan warna yang sama.

- c. Jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen. Maksudnya dengan mengenali suatu merek, konsumen sudah dapat mengenali kualitas dari barang atau jasa tersebut. Contohnya merek jam tangan “Rolex” yang oleh konsumen sudah dikenal memiliki kualitas yang sangat bagus.
- d. Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkan barang atau jasa dengan produsen, atau antara barang atau jasa dengan daerah atau negara asalnya

Sebagai contoh: jam tangan Titus dari Swiss, jam tangan Seiko dari Jepang, mobil Mercedes Benz dari Jerman, dan mobil Honda atau Toyota dari Jepang. Disamping merek bisa menunjukkan tanda pengenal asal barang, maka dalam perdagangan, pencantuman nama tempat asal pada suatu merek sangat bermakna karena membawa citra tentang sesuatu yang bersifat khas. Mutu produk yang khas terbentuk karena pengaruh lingkungan geografis dan

pengelolaannya. Produk tersebut bersifat khas karena ada faktor alam dan manusia yang berinteraksi di lingkungan tersebut, misal: Beras Cianjur, Kopi Toraja, Madu Sumbawa dan lain sebagainya.

Jika dilihat dari beberapa pihak fungsi merek bagi produsen, pelaku usaha/pedagang, konsumen diantaranya yaitu:²⁵

- a. Bagi produsen merek dapat berfungsi dijadikan sebagai jaminan yang menghasilkan nilai produksi, seperti mengenai kualitas.
- b. Bagi pelaku usaha/pedagang dapat digunakan sebagai bahan promosi terhadap masyarakat atas penjualannya.
- c. Bagi konsumen maka merek berfungsi sebagai petunjuk untuk memilih produk yang akan dibeli. Karena setiap merek akan mewakili barang yang akan dibeli dan menunjukkan kualitas dari suatu produk.

4. Sistem Pendaftaran Merek

Di Indonesia merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Suatu barang dapat dibedakan keasliannya atau tidak didasarkan pada mereknya. Kadangkala masyarakat membeli suatu produk mahal bukan karena produk itu sendiri, namun karena

²⁵ Miftakhur Rokhman Habibi, Rohmatul Lailatus Saidah, "Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan", *Jurnal Prtnama Berazam*, Vol. 2, NO. 1, Oktober 2020, 9.

merek tersebut merek terkenal atau mahal. Merek itu sendiri bersifat benda immaterial yang artinya tidak dapat dinikmati dan hanya memberikan kepuasan terhadap pembeli, sedangkan benda materiil yaitu dapat menikmati benda yang melekat pada merek tersebut.²⁶

Secara Internasional menurut Soegondo Soemodiredjo terdapat empat sistem pendaftaran merek yaitu:²⁷

- a. Pendaftaran merek tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu. Menurut sistem ini merek yang dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan asal syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan dan pendaftaran. Tidak diperiksa apakah merek tersebut memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam undang-undang, misalnya tidak diperiksa apakah merek tersebut pada keseluruhannya atau pada pokoknya ada persamaan dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain. Sistem ini dipergunakan misalnya oleh negara Perancis, Belgia, Luxemburg, dan Rumania.
- b. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu. Sebelum mendaftarkan merek yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa mengenai syarat-syarat permohonannya maupun syarat-syarat mengenai merek itu sendiri. Hanya merek yang memenuhi syarat dan tidak mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek

²⁶ Karlina Perdana, "Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek", *Jurnal Privat Law*, Vol. 5 No. 2, 2017, 85.

²⁷ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Press, cet. 8, 2013), 362-363.

yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain dapat didaftarkan. Misalnya sistem ini dianut oleh Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Jepang dan Indonesia

- c. Pendaftaran dengan pengumuman sementara. Sebelum merek yang bersangkutan didaftarkan, merek itu diumumkan lebih dahulu untuk memberi kesempatan kepada pihak lain mengajukan keberatan-keberatan tentang pendaftaran merek tersebut. Sistem ini dianut oleh antara lain negara Spanyol, Colombia, Mexico, Brazil, dan Australia.
- d. Pendaftaran merek dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek-merek terdaftar lain yang ada persamaannya. Pemohon pendaftaran merek diberitahu bahwa mereknya mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang sejenis atau nama orang lain. Walaupun demikian, jika pemohon tetap menghendaki pendaftaran mereknya, maka mereknya itu didaftarkan juga. Sistem ini misalnya dipakai oleh negara Swiss dan Australia.

Merek memiliki sifat konstitutif yang berarti bahwa dengan didaftarkannya merek maka hak atas merek tersebut dapat diperoleh, yang berarti pemilik merek adalah orang yang mendaftarkan mereknya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam pendaftaran merek, dikenal dua sistem pendaftaran yakni sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif biasa disebut sistem pasif memberikan asumsi bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek terdaftar

tersebut sebagai pemakai pertamanya. Melalui sistem ini tidak diselidiki siapa sebenarnya pemilik asli yang bersangkutan, hanya diperiksa apakah sudah lengkap permohonannya dan apakah tidak ada pihak pemilik merek serupa yang lebih dahulu melakukan pendaftaran. Sehingga penggunaan sistem deklaratif kurang mendapatkan jaminan hukum yang pasti dibandingkan dengan pendaftaran sistem konstitutif.²⁸

Pendaftaran merek menggunakan sistem konstitutif adalah merek akan diakui kepemilikannya atau keadaan secara de jure dan juga de facto. Sistem ini mengharuskan adanya pendaftaran merek agar suatu merek bisa mendapatkan perlindungan, sistem ini dikenal juga dengan sistem *first to file*. Sistem ini menegaskan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan merek, maka dialah yang berhak atas merek tersebut.²⁹ Dengan adanya ketentuan ini, maka pihak ketiga (pihak yang memiliki kesamaan merek) harus menerima sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka dari itu adanya pendaftaran sangatlah penting bagi kekayaan intelektual seseorang. Dengan adanya sistem konstitutif ini memiliki kelebihan dari pada sistem deklaratif yaitu: adanya hukum yang pasti, karena hanya pihak pertama lah yang berhak atas merek tersebut.³⁰

²⁸ Endang Purwaningsih, *Paten dan Merek Economic and Technological Interests dalam Eksploitasi Paten dan Merek*, (Malang: Setara Press, 2022), 64-65.

²⁹ Yoyi Artifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2020), 96.

³⁰ Miftakhur Rokhman Habibi, Rohmatul Lailatus Saidah, "Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan", *Jurnal Prtnama Berazam*, Vol. 2, NO. 1, Oktober 2020, 11.

Sistem pendaftaran merek di Indonesia berdasarkan undang-undang merek baru menganut sistem konstitutif sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Indikasi Geografis yang berbunyi 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.³¹ Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif (Pasal 35 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis) yang mana jangka waktu tersebut dapat diperpanjang (Pasal 35 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).

Proses permohonan pendaftaran merek yang dianut Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Indikasi Geografis sebagai berikut:

a. Permohonan

Langkah pertama yang dilakukan dalam pendaftaran merek adalah mengajukan permohonan, terdapat tata cara permohonan yaitu:

Pasal 4

- 1) Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara

³¹ Endang Purwaningsih, *Paten dan Merek Economic and Technological Interests dalam Eksploitasi Paten dan Merek*, (Malang: Setara Press, 2022), 65.

elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia.

- 2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 harus mencantumkan:
 - a) Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan
 - b) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon
 - c) Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa
 - d) Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna
 - e) nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas
 - f) kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa
- 3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- 4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dilampiri dengan label merek dan bukti pembayaran biaya.
- 5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- 6) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada nomor 4 berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut.
- 7) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada nomor 4 berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- 8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 wajib dilampiri dengan surat pernyataan

kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya.

- 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 5

- 1) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dan satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat Pemohon.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 yang salah seorang Pemohonnya atau lebih warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui Kuasa.
- 4) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.

Pasal 6

- 1) Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.

- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keras barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

- 1) Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi merek yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasa.
- 2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada nomor 1 wajib menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.

b. Pemeriksaan Formal

Kemudian setelah melakukan permohonan pendaftaran merek terdapat pemeriksaan formal berupa pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek. Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan, kepada Pemohon diberitahukan agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan.³²

³² Karlina Perdana, “Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek”, *Jurnal Privat Law*, Vol. 5 No. 2, 2017, 88.

c. Pengumuman

Menteri mengumumkan permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan selama 2 (dua) bulan dan diterbitkan dalam Berita Resmi Merek melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik. Selama jangka waktu pengumuman diperbolehkan adanya keberatan dan sanggahan. Keberatan dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan undang-undang tidak dapat didaftar atau ditolak. Salinan surat yang berisikan keberatan dikirimkan kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan. Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan kepada Menteri. Sanggahan diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri.³³

d. Pemeriksaan Substantif

Setelah pengumuman dilanjutkan ke tahap pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek. Adanya keberatan dan sanggahan menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif ini. Pada titik inilah Undang-Undang Merek yang baru menghapuskan pemeriksaan kembali yang dianggap kurang efektif

³³ Ibid, 88.

untuk menangani proses pendaftaran merek yang tentunya juga memerlukan waktu yang lebih lama.

Jika tidak terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman dapat dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan, tetapi dalam hal terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan dapat dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan

Pemeriksaan substantif diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari. Apabila pemeriksa memutuskan permohonan dapat didaftar, Menteri mendaftarkan merek tersebut, memberitahukan pendaftaran merek tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya, menerbitkan sertifikat merek, dan mengumumkan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun nonelektronik. Apabila pemeriksa memutuskan permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan. Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan tanggapannya secara tertulis dengan menyebutkan alasannya. Apabila Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan tanggapan, Menteri menolak Permohonan tersebut, tetapi jika Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan dan pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut dapat

diterima, Menteri menerbitkan sertifikat merek. Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan dan pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut tidak dapat diterima, Menteri menolak permohonan tersebut.³⁴

5. Merek Yang Dapat Didaftarkan dan Yang Ditolak

Tidak semua merek yang mengajukan pendaftaran merek dapat diterima, terdapat batasan-batasan merek yang dapat diterima pendaftarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

³⁴ Ibid, 88.

Kemudian dalam Pasal 21 Undang-Undang Merek mengenai permohonan merek yang dapat ditolak apabila merek tersebut mempunyai hal-hal sebagai berikut:

- a. Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - 1) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - 2) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - 3) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - 4) Indikasi Geografis terdaftar.
- b. Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
 - 1) merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - 2) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - 3) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau Lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- c. Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan. Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Jika ada merek-merek terdaftar atau yang telah mendaftar namun belum diberikan haknya yang melanggar larangan-larangan yang ada pada Pasal 20 dan Pasal 21 maka merek terdaftar dapat dibatalkan dan merek yang sedang dalam tahap pendaftaran akan ditolak oleh kantor Merek.

6. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek

Merek yang telah terdaftar pada dasarnya dapat dihapuskan atas prakarsa Ditjen HKI atau berdasarkan permohonan pemilik merek. Penghapusan ini dilakukan jika:³⁵

- a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Ditjen HKI; atau
- b. Merek digunakan untuk jenis barang dan jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar.

Penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud di atas dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga. Apabila pemilik merek tidak puas atas merek yang telah dihapuskan sebagaimana tersebut di atas, pemilik merek

³⁵ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 213.

dapat mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Niaga yang selanjutnya apabila pemilik merek tetap tidak puas atas putusan Pengadilan Niaga, dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.³⁶

Penghapusan pendaftaran merek akan dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek yang selanjutnya akan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun demikian, dalam hal merek masih terikat perjanjian lisensi, penghapusan hanya dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi.³⁷

Regulasi terkait Penghapusan Merek tercantum dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi:

Pasal 72

- a. Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik Merek yang bersangkutan kepada Menteri.
- b. Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemilik Merek atau melalui Kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.
- c. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya

³⁶ Ibid, 213.

³⁷ Ibid, 213-214.

dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi.

- d. Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dimungkinkan jika dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.
- e. Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- f. Penghapusan Merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri.
- g. Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa menteri dapat dilakukan jika:
 - 1) memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
 - 2) bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
 - 3) memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.
- h. Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (71) dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek.
- i. Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan permintaan Menteri.

Pasal 73

- a. Pemilik Merek yang keberatan terhadap keputusan penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6) dan ayat (7) dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
- b. Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung

Pasal 74

- a. Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
- b. Alasan Merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya:
 - 1) larangan impor;
 - 2) larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
 - 3) larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- c. Penghapusan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 75

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghapusan Merek Kolektif terdaftar.

Merek yang terdaftar selain dapat dilakukan penghapusan merek juga dapat dibatalkan dengan suatu gugatan. Rahmi Jened berpendapat bahwa pembatalan suatu merek terdaftar atau proses pendaftaran adalah suatu mekanisme (prosedur) yang dapat ditempuh oleh para pihak guna mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek (DUM) atau membatalkan keabsahan hak atas merek berdasarkan sertifikat merek yang telah dikeluarkan Ditjen HKI. Pada umumnya salah satu pihak merasa dan percaya telah dirugikan atas pendaftaran merek tersebut, sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek yang terdaftar.³⁸

Pembatalan merek dilakukan dengan mengajukan gugatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga Gugatan pembatalan diajukan apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.³⁹

³⁸ Muh. Ali Masnun, "Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri Karena Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan" *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, Issuc. 3, 2020, 493-494.

³⁹ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 214.

Peraturan terkait Pembatalan merek diatur pada Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan bahwa:

Pasal 76

- a. Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21,
- b. Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada menteri,
- c. Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek terdaftar

Pasal 77

- a. Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.
- b. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 78

- a. Terhadap putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dapat diajukan kasasi,
- b. Panitera pengadilan segera menyampaikan putusan kepada para pihak yang bersengketa

Pasal 79

Ketentuan mengenai alasan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap merek kolektif terdaftar.

C. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Jadi putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara.⁴⁰ Sedangkan Rubini dan Chaidir Ali merumuskan bahwa putusan hakim itu merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.⁴¹

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 (tiga) macam yaitu putusan, penetapan, dan akta perdamaian. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka

⁴⁰ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Penghantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumentasi Litigasi*, (Jakarta: Kencana, 2012), 85

⁴¹ Endang Hadrian, Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 51

untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). Sedangkan akta perdamaian adalah akta yang dibuat yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai keputusan.⁴²

Putusan Hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan dari persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan Oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana pelaksanaannya dapat dipaksa dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu hanya saja bedanya dalam hukum acara perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam hukum acara pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.⁴³

Dalam persidangan hukum acara perdata, hakim yang memeriksa suatu perkara sebelum memberikan keputusan akhir untuk mendapatkan bukti-bukti yang akurat dan apa untuk mempersiapkan putusan akhir umumnya dapat memberikan putusan *preparation*, putusan *interlocutoir*, putusan *insidentil*, dan putusan *provisionil*, yang mana dalam hukum acara perdata ke semua putusan tersebut disebut sebagai putusan *sela saja* karena putusan

⁴² Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi: Unimal Press, 2018), 81

⁴³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Ed. 1 Cet.8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 211

ini sifatnya hanyalah sementara dengan maksud dan tujuan untuk memperlancar jalannya persidangan, sedangkan dalam praktik perbedaannya tidaklah penting.⁴⁴

Putusan hakim harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan hakim yang diucapkan itu haruslah sama dengan yang dituangkan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta otentik.⁴⁵

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, maka putusan harus memenuhi beberapa asas, yaitu:

- a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;
- b. Dalam putusan semua dalil gugatan wajib diperiksa, dipertimbangkan, diadili dan diputus;
- c. Putusan tidak boleh mengabulkan lebih dari yang dituntut atau yang tidak dituntut;
- d. Putusan harus dibacakan dimuka sidang terbuka untuk umum

2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Secara umum, Putusan pengadilan diatur di dalam Pasal 196 Ayat (1) RBg, Pasal 185 ayat 1 HIR, dan Pasal 46-68 Rv. Termasuk tetapi tidak terbatas juga diatur di dalam Pasal 180 HIR, maupun Pasal 191 RBg. Jika diringkaskan, maka jenis-jenis putusan tersebut dapat dibagi dari beberapa segi, yaitu:

- a. Dari Segi Kehadiran Para Pihak

⁴⁴ Ibid, 211

⁴⁵ Endang Purwaningsih, *Paten dan Merek Economic and Technological Interests dalam Eksploitasi Paten dan Merek*, (Malang: Setara Press, 2022), 52

Putusan jenis ini terdiri dari:⁴⁶

1) Putusan Gugatan Gugur

Putusan Gugatan Gugur sebagaimana terdapat dalam Pasal 124 HIR dan Pasal 77 Rv, yang menentukan bahwa jika penggugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, atau tidak menyuruh wakilnya untuk hadir padahal telah dipanggil secara patut. Akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut, dijelaskan dalam pasal 77 Rv yaitu pihak tergugat dibebaskan dari perkara yang dimaksud, terhadap putusan pengguguran gugatan tidak dapat diajukan perlawanan atau *verzet*, dan penggugat dapat mengajukan gugatan baru.

2) Putusan *Verstek*

Putusan *Verstek* sebagaimana terdapat dalam Pasal 125 Ayat (1) HIR dan Pasal 78 Rv, yang merupakan kebalikan dari putusan gugatan gugur di atas, yang menentukan bahwa jika tergugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, atau tidak menyuruh wakilnya untuk hadir padahal telah dipanggil secara patut.

3) Putusan *Contradictoir*

Putusan *Contradictoir* adalah putusan yang menyatakan bahwa tergugat atau para tergugat pernah hadir dalam persidangan, namun dalam persidangan selanjutnya tergugat atau salah satu tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil dengan patut.

⁴⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 971

b. Dari Segi Sifatnya

Putusan akhir dari segi sifatnya dapat dibedakan menjadi:⁴⁷

1) Putusan *Declaratoir*

Putusan *Declaratoir* adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, misalnya: bahwa seorang anak menjadi anak angkat yang sah dari orang tua angkatnya, atau penetapan seseorang menjadi ahli waris yang sah.

2) Putusan *Constitutif*

Putusan *Constitutif* adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya putusannya perkawinan karena perceraian (Putusan Perceraian). Putusan *Constitutif* ini pada umumnya tidak dapat dilaksanakan dalam arti kata seperti tersebut di atas, karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu, maka akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan. Perbuatan keadaan atau hubungan hukum itu sekaligus terjadi pada saat putusan itu diucapkan tanpa melalui upaya memaksa.

3) Putusan *Condemnatoir*

Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang isinya bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi kepada pihak yang menang perkara. Misalkan: putusan hakim yang

⁴⁷ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumentasi Litigasi*, (Jakarta: Kencana, 2012), 87

menghukum tergugat untuk mengosongkan rumah dan tanah yang menjadi objek sengketa kepada penggugat yang dimenangkan dalam putusan.

c. Dari Segi Saat Penjatuhannya

Jika ditinjau dari segi penjatuhannya, maka dibagi menjadi:

1) Putusan Sela

Putusan sela yaitu putusan yang dijatuhkan masih dalam proses persidangan sebelum putusan akhir dibacakan dengan tujuan untuk memperjelas dan memperlancar persidangan. Putusan sela menurut Pasal 185 ayat (1) HIR (Pasal 196 ayat 1 Rbg) putusan harus diucapkan dalam persidangan, tidak dibuat secara terpisah, tetapi ditulis dalam berita acara persidangan. Selanjutnya Pasal 190 ayat 1 HIR (Pasal 201 ayat 1 Rbg) menentukan putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama dengan permintaan banding terhadap putusan akhir. Sebagaimana putusan akhir yang tidak mengikat hakim, demikian pula dengan putusan sela. Putusan sela tidak mengikat hakim, bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang untuk mengubah putusan sela tersebut jika ternyata terdapat kesalahan.⁴⁸

Dalam teori dan praktik dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela, antara lain sebagai berikut.⁴⁹

a) Putusan *Preparation* adalah Putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), 241-242

⁴⁹ Ibid, 242

pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Sebagai contoh, putusan untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi.

- b) Putusan *Interlocutoir* adalah Putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, misalnya putusan untuk pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat. Putusan preparatoir tidak mempengaruhi putusan akhir, putusan *interlocutoir* dapat mempengaruhi putusan akhir.
- c) Putusan *Insidentil* adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan putusan *insidentil* belum berhubungan dengan pokok perkara, seperti putusan yang memperbolehkan seseorang ikut kerja dalam perkara.
- d) Putusan *Provisionil* adalah putusan yang menjawab tuntutan *provisionil*, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.

2) Putusan Akhir

Kalau putusan sela diambil dan dijatuhkan hakim pada saat proses pemeriksaan perkara pokok sedang berlangsung, maka putusan akhir diambil dan dijatuhkan pada akhir atau sebagai akhir

pemeriksaan pokok.⁵⁰ Putusan akhir merupakan tindakan atau perbuatan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicative power*) untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi di antara pihak yang berperkara.⁵¹

3. Akibat Hukum Adanya Putusan Pengadilan

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Akibat yang dimaksud, yaitu akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan, yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.⁵² Aturan hukum terdiri dari peristiwa dan akibat yang oleh aturan hukum tersebut kemudian dihubungkan. Peristiwa demikian disebut sebagai peristiwa hukum dan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut sebagai akibat hukum. Pengertian peristiwa dalam bahasa Indonesia, diartikan sebagai sesuatu kejadian, jadi secara bahasa peristiwa hukum dapat diartikan kejadian yang menimbulkan suatu adanya hukum dapat berlaku atau kejadian yang berhubungan dengan hukum.⁵³

Menurut A. Ridwan Halim dalam buku *Dudu Duswara Machmuddin*, akibat hukum adalah segala akibat

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdaa Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Pputusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 987

⁵¹ Endang Purwaningsih, *Paten dan Merek Economic and Technological Interests dalam Eksploitasi Paten dan Merek*, (Malang: Setara Press, 2022)54

⁵² Soeroso, *Penghantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 295

⁵³ Pipim Syarifin, Zarkasy Chumaidy, *Penghantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 72

yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat - akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para subjek hukum. Atau dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.⁵⁴

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.⁵⁵ Menurut Jazim Hamidi kata dampak hukum/akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit. Dalam kepastasaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya

⁵⁴ Dudu Duswara Machmudin, *Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, (Bandung: PT. Refika Adutama, 2001), 50

⁵⁵ Marwan Mas, *Penghantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), 39

Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban. Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagi segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.⁵⁶

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum. Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum. Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.⁵⁷

Apabila dikaitkan dengan putusan pengadilan maka akibat hukum adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka pada prinsipnya pihak yang kalah memiliki kewajiban untuk menjalankan amar putusan tersebut. Akibat hukum yang dijelaskan dalam

⁵⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Tinggi, 2010), 130-131

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 35-40

penelitian ini adalah akibat hukum dalam aspek hukum perdata karena objek penelitian penulis disini termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata.

4. Disparitas Putusan Pengadilan

Disparitas putusan hakim identik dengan perkara hukum pidana, namun tidak menutup kemungkinan dalam perkara perdata disparitas putusan dapat terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas adalah perbedaan atau jarak.⁵⁸ Disparitas merupakan perbedaan yang bermula dari kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Kebebasan diberikan kepada hakim karena fakta-fakta persidangan dari satu perkara berbeda dengan perkara yang lain.⁵⁹

Terminologi disparitas (*disparity*) menurut *Black's Law Dictionary* adalah “*marked difference in quantity or quality between two things or among many things*”. Jadi dalam kajian disparitas selalu terdapat lebih dari satu objek yang diperbandingkan. Perbedaan di antara keduanya menunjukkan adanya disparitas tersebut. Dalam putusan hakim, kata disparitas kerap didenotasikan hanya sekedar pada perbedaan sanksi yang diajukan, padahal seharusnya dapat lebih luas pemaknaannya. Disparitas dapat terkait pada perbedaan perspektif hakim dalam

⁵⁸ Hasan Alwi et. al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2005), 53

⁵⁹ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), 53

menafsirkan suatu konsep hukum, yang pada gilirannya dapat saja berimplikasi pada menjatuhkan putusan.⁶⁰

⁶⁰ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim, "Identifikasi dan Implikasi"*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), 6

BAB III

**DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TENTANG
SENGKETA PEMBATALAN MEREK ANTARA MS
GLOW VS PS GLOW DI PN NIAGA MEDAN DAN
PN. NIAGA SURABAYA**

A. Putusan Pengadilan Niaga Medan

1. Para Pihak yang Bersengketa

Gugatan Pembatalan Merek dalam Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN.Niaga. Mdn diajukan oleh Penggugat bernama Shandy Purnamasari. Penggugat kewarganegaraan Indonesia yang lahir di Surabaya pada tanggal 10 Oktober 1991. Pada saat perkara penggugat berusia 31 tahun berjenis kelamin perempuan. Penggugat beralamat di Jalan Greenwood Golf indah No. 5 RT. 007 / RW. 010 Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang Jawa Timur. Penggugat memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya Amir Burhannudin, SH., Mustofah Abidin, SH., MH., R. Bobby Wijanarko, SE., SH., M.hum., Eko Hendro Prasetyo, SH., Rohmad Amrulloh., SH., MH., Adi Ismanto., SH., para Advokat pada Kantor Hukum “Amir Burhannudin & Partners” yang beralamat di Jalan Dinoyo Nomor 49 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2022.

Pihak selanjutnya yaitu Tergugat bernama Putra Siregar kewarganegaraan Indonesia lahir Medan pada tanggal 5 November 1992. Pada. Tergugat berjenis kelamin laki-beralamat di Perumahan Mukakuning Pratama Blok N No 01 RT.003/024 Kelurahan Sungai

Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Tergugat memeberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya Edy Hartono, SH., Yohanes Hariyanto, SH., Nur Wafiq Warodat, Bintaro Arif Waskito, SH., para Advokat pada Kantor “Edy Hartono & Warodat Law Firm” yang beralamat di Jalan Gajah Mada Komplek Tiban Center Blok C No. 4 Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Selanjutnya Turut Tergugat yaitu Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktur Merek Dan Indikasi Geografis yang beralamat di Jalan. H.R Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kurniaman Telaumbanua, S.H., M.Hum., Jabatan sebagai Direktur Merek dan Indikasi Geografi yang memberikan kuasa kepada Augustiwan Muhammad, S.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2022.

2. Duduk Perkara

Perkara ini berawal dari Penggugat yaitu Shandy Purnamasari mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap Putra Siregar ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Maret 2022. Penggugat sebagai pemilik merek dagang MS Glow/for cantik skincare + logo dan merek dagang MS Glow For Men yang sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, bahwa Merek dagang MS Glow/for cantik skincare + logo terdaftar sejak tanggal 20 September 2016 dengan No. Pendaftaran: IDM000633038 Klasifikasi Kelas Barang/Jasa (NCL9): 3 dengan

uraian barang/jasa: kosmetik, bedak, cat rambut, lulur, mangir, cream untuk muka, lipstick, pelembab, deodorant, pembersih muka yang memiliki hak eksklusif sampai dengan tanggal 20 September 2026. Selanjutnya merek dagang MS Glow For Men terdaftar pada tanggal 5 Februari 2020 dengan No. Pendaftaran: IDM000877377 Klasifikasi Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3 dengan uraian barang/jasa: kosmetik, bedak, pewarna dan cat rambut, krim wajah, lulur, pelembab, deodorant, pembersih muka, lipstick dengan hak eksklusif sampai tanggal 5 Februari 2030.

Penggugat dalam perkara ini menggugat tergugat atas 3 (tiga) objek sengketa merek, adapun merek-merek tersebut diantaranya:

- a. Merek Pstore Glow atas nama Tergugat Kelas 3 tanggal pengajuan permohonan 1 Mei 2021 No. Pendaftaran: IDM000943833 tanggal pendaftaran 24 Januari 2022.
- b. Merek Pstore Glow atas nama Tergugat Kelas 3,44 tanggal pengajuan permohonan 24 Maret 2021 No. Pendaftaran: IDM000943834 tanggal pendaftaran 24 Januari 2022.
- c. Merek Pstore Glow Men atas nama Tergugat Kelas 3 tanggal pengajuan permohonan 1 mei 2021 No. Pendaftaran: IDM000943835 tanggal pendaftaran 24 Januari 2022.

Alasan penggugat mengajukan gugatan adalah Penggugat merasa keberatan dengan

permohonan pendaftaran merek yang diajukan Tergugat karena produk-produk yang dijual tergugat yang memiliki persamaan pada pokoknya atau identik/mirip baik dalam segi penulisan merek, warna kemasan, wangi dan warna produk serta kemasan dengan merek dagang milik penggugat untuk barang/jasa sejenis sehingga menyesatkan dan membingungkan konsumen. Selain memiliki kemiripan atau persamaan dengan produk milik penggugat, namun juga produk tersebut dijual dengan harga lebih murah sehingga reseller penggugat beralih kepada tergugat mengakibatkan penggugat mengalami kerugian.

Penggugat telah mengajukan Gugatan Pembatalan merek didasarkan pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa: “Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21”. Atas gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN.Niaga.Mdn pada tanggal 13 Juni 2022 yang dalam pokok perkaranya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Dimana majelis hakim memutuskan bahwa Penggugat terbukti sebagai pemilik satu-satunya, pendaftar dan pengguna pertama merek MS Glow/for cantik skincare dan merek MS Glow For men. Sedangkan merek tergugat terbukti memiliki

persamaan pada pokoknya dan dilandasi itikad tidak baik saat mendaftarkan merek Pstore Glow, Pstore Glow dan Pstore Glow Men sehingga pendaftaran merek-merek milik tergugat dibatalkan dan memerintahkan kepada Turut Tergugat yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melaksanakan pembatalan merek Pstore Glow, Pstore Glow dan Pstore Glow Men milik tergugat yang termuat dalam Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN.Niaga.Mdn.

Tergugat yaitu Putra Siregar tidak terima dengan adanya Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN.Niaga.Mdn. sehingga mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2022 sebagaimana akta permohonan kasasi nomor: 2/HKI/Merek/K/2022/PN Niaga.Mdn. Berdasarkan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor: 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 pada tanggal 30 Januari 2023 yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Putra Siregar.

3. Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim Tingkat Pertama, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga.Mdn,

a. Pertimbangan Hakim

Dalam putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Mdn, majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan memberikan pertimbangan yuridis sebagai berikut:

- 1) Bahwa sejak didaftarkannya gugatan pembatalan pendaftaran merek pada tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan pembuktian, pemeriksaan saksi serta keterangan ahli, penggugat berdasarkan sertifikat merek masih tercatat sebagai pemegang merek terdaftar MS Glow/for cantik skincare+ logo No. IDM000633038 dan merek MS Glow For Men No. IDM000877377. Sehingga penggugat mampu membuktikan sebagai pemilik merek yang memiliki legal standing dan pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 2) Bahwa penggugat mampu membuktikan bahwa Tergugat adalah pemilik merek berdasarkan petikan resmi sertifikat merek Pstore Glow No. IDM000943833, merek Pstore Glow No. IDM000943834, dan merek Pstore Glow Men No. IDM000943835, yang terdaftar atas nama Putra Siregar, sebagai Pemilik Merek terdaftar beralamat di Perum Muka Kuning Pratama Blok N No. 01. RT.003/024, Kel. Sungai Langkai, Kec. Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Bahwa berdasarkan bukti sertifikat merek penggugat adalah pemilik satu-satunya, pendaftar dan pengguna pertama (*first to use*) merek MS Glow/for cantik skincare+ logo No. IDM000633038 dan merek MS Glow For Men No. IDM000877377 tercatat atas nama pemegang merek Shandy Purnamasari

- 4) Bahwa penggugat mendalihkan pada tanggal 20 September 2016 telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek MS Glow/for cantik skincare+ logo ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Nomor Permohonan D002016044408 dan telah terdaftar untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam sertifikat merek atas nama pemegang merek Shandy Purnamasari. Tanggal Penerimaan 20 September 2016. Nomor Pendaftaran: IDM000633038. Kelas Barang/Jasa (NCL9): 3 dan pada tanggal 5 Februari 2020 telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek MS Glow For Men ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Nomor Permohonan DID2020006601 dan telah terdaftar untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam sertifikat merek atas nama pemegang merek: Shandy Purnamasari. Tanggal Penerimaan 5 Februari 2020. Nomor Pendaftaran IDM000877377. Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3
- 5) Bahwa tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek Pstore Glow pada tanggal 1 mei 2021 dengan Nomor Permohonan DID2021030679 terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Nomor Pendaftaran : IDM000943833 tanggal pendaftaran 24 Januari 2022 kelas barang/jasa: 3, pada tanggal 24 Maret 2022 mengajukan permohonan pendaftaran merek Pstore Glow Nomor Permohonan DID2021020469 terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran : IDM0009438834 IDM000943833 tanggal

pendaftaran 24 Januari 2022 kelas barang/jasa: 3,44, dan mengajukan permohonan pendaftaran merek Pstore Glow Men pada tanggal 24 Maret 2021 Nomor Pendaftaran : IDM000943834 tanggal pendaftaran 24 Januari 2022 kelas barang/jasa: 3

- 6) Bahwa setelah membandingkan antara etiket merek dagang Pstore Glow Nomor Pendaftaran IDM000943833 milik tergugat dengan merek dagang MS Glow/for cantik skincare+ logo Nomor Pendaftaran IDM000633038 milik Penggugat. Dan membandingkan antara merek Pstore Glow Men dengan etiket mereknya ditulis PS Glow Men dengan Nomor Pendaftaran IDM000943835 milik Tergugat dengan etiket merek MS Glow For Men Nomor Pendaftaran IDM000877377 milik Penggugat, menurut majelis hakim terdapat kemiripan, persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Sehingga hal ini akan mengecoh, membingungkan dan menyesatkan konsumen yang selama ini telah menggunakan produk kosmetik merek MS Glow/for cantik skincare+ logo dan MS Glow For Men milik Penggugat
- 7) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Fadlan Abdul Kadir alias Aan yang telah menerangkan adanya komunikasi berupa chatting antara saksi dengan Tergugat yang meminta agar dapat dikenalkan dan dipertemukan dengan

- Penggugat dan Suaminya supaya dapat memiliki Franchise Cabang MS Glow di Batam
- 8) Bahwa kemudian terjadi pertemuan pada sekitar bulan Agustus 2020 bertempat di Mall Citos, Jakarta Selatan. Adapun yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut Suami Penggugat menceritakan bagaimana awal merintis usaha kosmetika dari maklon terlebih dahulu pada PT. Ekos Jaya di Sidoarjo sebelum punya pabrik sendiri diceritakan juga kaitan dengan bisnis, sistem marketing secara blak-blakan tanpa rahasia. Yang dibicarakan Penggugat dan Suaminya adalah usaha Kosmetik dan yang disampaikan Putra Siregar juga tentang kosmetik namun merek kosmetik Pstore dan PS Glow waktu itu belum ada.
 - 9) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Leonardus Ary Sugiarto yang menerangkan bahwa saksi merupakan supplier kemasan produk kosmetik yang menggunakan merek milik Penggugat dan saksi pernah menyampaikan kepada Suami Penggugat ada pihak yang memesan kemasan yang sama dengan membawa contoh kemasan produk-produk kosmetika merek milik Penggugat yang kemudian dipesan oleh PT. Ekosjaya Abadi Lestari untuk produk kosmetik orang Jakarta bernama Putra Siregar
 - 10) Bahwa berdasarkan bukti print out Penolakan Tetap merek Pstore Glow Nomor Permohonan DID2021030679, merek Pstore Glow Nomor Permohonan DID2021020469 dan merek Pstore Glow Men Nomor Permohonan DID2021030680 milik Tergugat pernah ditolak dengan alasan

Permohonan pendaftaran merek ditolak karena diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik dan karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis

- 11) Bahwa usaha tergugat dilatar belakangi oleh usaha penggugat sehingga pendaftaran merek atas nama tergugat telah dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah meniru dan menjiplak ketenaran merek milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan
- 12) Bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat merek yang didaftarkan tergugat memiliki persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) dan dilandasi itikad tidak baik sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) untuk itu pendaftaran merek atas nama tergugat dibatalkan dan harus di coret sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1).

b. Amar Putusan

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022 /PN.Niaga.Mdn, tanggal 10 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- 2) 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 (NCL9): 3 dan merek MS Glow For Men No. Pendaftaran IDM000877377. Kelas Barang/Jasa (NCL11): 3 dengan uraian barang sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek dan mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk menggunakan merek tersebut di Indonesia;
- 3) Menyatakan 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; mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MS Glow/for cantik skincare+ logo Nomor Pendaftaran IDM000633038 yang terdaftar atas nama Penggugat;
- 4) Menyatakan pendaftaran merek atas nama Tergugat yakni merek Pstore Glow Men Nomor Pendaftaran: IDM000943835. Kelas Barang/Jasa: 3, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MS Glow For Men No. Pendaftaran IDM000877377, yang terdaftar atas nama Penggugat;
- 5) Menyatakan 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
dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek MS GLOW/for cantik skincare+ Logo No. Pendaftaran IDM000633038. Kelas Barang/Jasa (NCL9): 3 dan merek MS Glow For Men No. Pendaftaran IDM000877377. Kelas Barang/Jasa (NCL11): 3 terdaftar atas nama Penggugat;
- 6) 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;
- 7) Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret merek terdaftar 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

dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek, sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku;

- 8) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

4. Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim Tingkat Kasasi, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 160 K/PDT.SUS-HKI/2023

a. Pertimbangan Hakim

Dalam putusan Nomor: 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023, majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan memberikan pertimbangan yuridis sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan tersebut tidak dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara seksama memori kasasi tanggal 14 Juli 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a) Bahwa antara etiket merek dagang “Pstore Glow” No. Pendaftaran IDM000943833 dan IDM000943834 milik Tergugat dengan merek dagang “MS Glow/for cantik skincare+ Logo” No. Pendaftaran IDM000633038 milik Penggugat, serta antara merek “Pstore Glow Men” dengan etiket merek ditulis “PS Glow Men” dengan Nomor Pendaftaran

IDM000943835 milik Tergugat dengan etiket merek “MS Glow For Men” No. Pendaftaran IDM000877377 milik Penggugat, terdapat kemiripan, persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut, sehingga hal ini akan mengecoh, membingungkan dan menyesatkan;

- b) Bahwa pendaftaran merek atas nama Tergugat yakni merek “Pstore Glow Men” No. Pendaftaran IDM000943835, Kelas Barang/Jasa 3, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “MS Glow For Men” Nomor Pendaftaran IDM000877377, yang terdaftar atas nama Penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu, maka terhadap pendaftaran merek “Pstore Glow” No. Pendaftaran IDM000943833 dan merek “Pstore Glow” No. Pendaftaran IDM000943834 dan merek “Pstore Glow Men” Nomor Pendaftaran IDM000943835 atas nama Tergugat dilandasi iktikad tidak baik, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek “MS Glow/for cantik skincare+ Logo” No. Pendaftaran IDM000633038 dan merek “MS Glow For Men” No. Pendaftaran IDM000877377 yang sudah lebih dulu terdaftar atas nama Penggugat, oleh karenanya tepat Judex Facti pendaftaran merek Tergugat “Pstore Glow” Nomor Pendaftaran IDM000943833 dan merek

“Pstore Glow” Nomor Pendaftaran IDM000943834 dan merek “Pstore Glow Men” Nomor Pendaftaran IDM000943835 harus dibatalkan.

- 2) Bahwa ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Putra Siregar, tersebut harus ditolak

b. **Amar Putusan**

Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor: 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tanggal 10 Juni 2022 sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Putra Siregar, tersebut;
- 2) Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

5. Analisis Putusan Tingkat Pertama Putusan Nomor:2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN.Niaga.Mdn

Pada putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN.Niaga.Mdn pihak MS Glow mengajukan gugatan pembatalan merek berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis menyebutkan bahwa gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau 21. Dalam

penjelasan Pasal 76 ayat (1) yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain pemilik merek terdaftar, jaksa, Yayasan/Lembaga di bidang konsumen dan majelis/Lembaga keagamaan. Sehingga seseorang dinyatakan sebagai pemilik merek dibuktikan dengan sertifikat merek sesuai dengan keterangan ahli OK, Saidin SH., MHum., dalam putusan menerangkan bukti kepemilikan merek adalah sertifikat merek dan petikan resmi sertifikat merek.¹ Kerana hukum merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah menganut sistem konstitutif dimana perlindungan hak atas merek hanya diberikan jika seseorang sudah mendaftarkan pertama kali dianggap sebagai pemilik mereknya.²

Berdasarkan sertifikat merek atas nama Shandy Purnamasari yakni merek MS Glow/for Cantik Skincare+Logo No. Pendaftaran IDM000633038 dalam kelas 3 telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal penerimaan 20 September 2016 dan dilindungi oleh negara sampai dengan 20 September 2026 dan merek MS Glow For Men No. Pendaftaran IDM000877377 dalam kelas 3 telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal penerimaan 1 Agustus 2021 dan dilindungi oleh negara sampai dengan 5 Februari 2030. Sedangkan berdasarkan petikan resmi sertifikat merek atas nama Putra Siregar yakni merek Pstore Glow No. Pendaftaran IDM000943833 dalam kelas 3 dalam proses pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal pendaftaran 24 Januari

¹ Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN.Niaga.Mdn

² Khoirul, Hidayah, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), 62

2021, merek Pstore Glow No. Pendaftaran IDM000943834 dalam kelas 3 dalam proses pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal pendaftaran 24 Januari 2022, dan merek Pstore Glow Men No. Pendaftaran IDM000943834 dalam kelas 3 dalam proses pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal pendaftaran 24 Januari 2021.

Sehingga berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis menyebutkan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis menyebutkan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Maka dalam hal ini Shandy Purnamasari adalah pemilik merek terdaftar berdasarkan prinsip *first to file* yang memiliki hak eksklusif atas merek MS Glow/for Cantik Skincare+Logo dan Merek MS Glow Men sehingga apabila terdapat pendaftaran merek oleh pihak lain yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan dilandasi itikad tidak baik untuk meniru, menjiplak dan membonceng ketenaran merek MS Glow/for Cantik Skincare+Logo dan Merek MS Glow Men, maka bisa dilakukan gugatan pembatalan merek berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis yang menyebutkan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk

barang dan/atau jasa sejenis dan Pasal 21 ayat (3) yang menyebutkan Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Adapun menurut Jurnhana dan R. Djubaedah gugatan pembatalan merek ke pengadilan dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan:³

- a. Adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek miliknya yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis yang termasuk dalam satu kelas.
- b. Penggunaan secara tidak sah merek orang lain yang dianggap terkenal.
- c. Peniruan yang menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol, atau embelan dari negara atau lembaga nasional maupun internasional dengan secara tidak sah (tanpa izin tertulis)

Sedangkan pengertian itikad tidak baik dalam pendaftaran merek menurut Endy Damian adalah suatu tindakan yang disengaja untuk meniru dengan sengaja sebagian atau seluruhnya merek yang telah terdaftar sebelumnya dengan tujuan agar merek yang didaftarkan tersebut dapat menyamai kepopuleran merek yang ditiru tersebut untuk keuntungan pribadi pendaftar merek yang beritikad tidak baik tersebut.⁴

³ Marseliud Manik, dakk, *Analisis Yuridis Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya atau Seluruhnya (Studi Putusan No.57/Pdt. Sus-Hki/Merek/2019/Pn.Niaga)*, Patik: Jurnal Hukum Vol. 8, No. 1, April 2019, 6

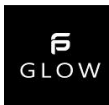

⁴ Edy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, 49

Penulis membandingkan merek yang dimiliki Shandy Purnamasari dan Putra Siregar menggunakan tabel:

Tabel 3.1
Tabel Pendaftaran merek atas nama Shandy Purnamasari

Merek dan pemilik	Etiket	No. Pendaftaran dan kode kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan
MS Glow/ For Cantik Skinacar Shandy Purnamasari		IDM000 633038 Kode Kelas: 3	20 September 2016	8 Agustus 2018	20 September 2026
Ms Glow For Men Putra Siregar		IDM000 877377 Kode Kelas: 3	5 Februari 2020	1 Agustus 2021	5 Februari 2030

Tabel 3.2
Tabel pendaftaran merek atas nama Putra Siregar

Merek dan Pemilik	Etiket	No. Pendaftaran dan Kode Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan
Pstore Glow Putra Siregar		IDM0009 43833 Kode Kelas: 3	-	24 Januari 2022	-
Pstore Glow Putra Siregar		IDM0009 43834 Kode Kelas: 3	-	24 Januari 2022	-
Pstore Glow Men Putra Siregar		IDM0009 43834 Kode Kelas: 3	-	24 Januari 2022	-

Perbandingan berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa:

- a. Tentang persamaan pada pokoknya antara merek yang dimiliki Putra Siregar dengan merek yang dimiliki Shandy Purnamasari

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan dalam memutuskan perkara bahwa pendaftaran merek atas nama Putra Siregar yakni merek Pstore Glow No. Pendaftaran IDM000943833 dan Pstore Glow No. Pendaftaran IDM000943834 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MS Glow/For Cantik Skincare+ Logo No. Pendaftaran IDM000633038. Dan pendaftaran merek atas nama Putra Siregar yakni merek PS Glow Men No. Pendaftaran IDM000943834 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MS Glow For Men No. Pendaftaran IDM000877377. Dengan alasan majelis hakim berpendapat bahwa setelah dibandingkan antara etiket merek Pstore Glow No. Pendaftaran IDM000943833 dan IDM000943834 dengan merek MS Glow/for Cantik Skincare+Logo No. Pendaftaran IDM000633038. Dan membandingkan merek Pstore Glow Men dengan etiket mereknya ditulis PS Glow MEN No. Pendaftaran IDM000943834 dengan etiket merek MS Glow Men No. Pendaftaran IDM000877377 terdapat kemiripan, persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. sehingga hal ini akan mengecoh, membingungkan dan menyesatkan konsumen yang selama ini telah menggunakan produk kosmetik MS Glow/for Cantik Skincare+Logo dan MS Glow For Men.

Terhadap pertimbangan hakim tersebut penulis sependapat dengan pendapat hakim tentang adanya persamaan pada pokoknya antara merek yang

dimiliki oleh Putra Siregar dengan merek yang dimiliki oleh Shandy Purnamasari hal itu dibuktikan dengan

- 1) Adanya persamaan bunyi antara etiket merek PS Glow dengan MS Glow padahal yang didaftarkan menggunakan etiket merek Pstore Glow. demikian pula antara merek Pstore Glow Men dengan etiket merek ditulis PS Glow Men dengan merek MS Glow For Men
- 2) Adanya persamaan jenis barang yang dilindungi dalam pendaftaran merek atas nama Putra Siregar yakni merek Pstore Glow No. Pendaftaran IDM000943833, Pstore Glow No. Pendaftaran IDM000943834, dan Pstore Glow Men No. Pendaftaran IDM000943834 dengan jenis barang yang dilindungi oleh Shandy Purnamasari merek dengan merek MS Glow/for Cantik Skincare+Logo No. Pendaftaran IDM000633038 dan MS Glow Men No. Pendaftaran IDM000877377, yaitu sama-sama jenis barang kelas 3 kosmetik dan termasuk kriteria barang sejenis
- 3) Adanya persamaan dalam pemberian tanda _ pada bagian bawah huruf E pada tulisan MEN pada merek PS GLOW MEN yang dimiliki Putra Siregar yang mana sama dengan merek MS GLOW FOR MEN yang dimiliki Shandy Purnamasari

Sehingga pendaftaran merek atas nama Putra Siregar memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang dimiliki oleh Shandy Purnamasari yang telah terdaftar lebih dahulu (*First to file*) maka merek

atas nama Putra Siregar yakni merek merek Pstore Glow No. Pendaftaran IDM000943833, Pstore Glow No. Pendaftaran IDM000943834, dan Pstore Glow Men No. Pendaftaran IDM000943834 tidak dapat didaftarkan hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis yang menyebutkan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Oleh karena itu pendaftaran merek atas nama Putra Siregar harus ditolak atau dibatalkan.

b. Tentang Pendaftaran Dengan Itikad Tidak Baik

Majelis hakim menimbang bahwa Putra Siregar sebagai pihak yang memiliki kendali, niat dan rencana awal atas usaha industri kosmetik dengan menggunakan merek Pstore Glow No. Pendaftaran IDM000943833, Pstore Glow No. Pendaftaran IDM000943834, dan Pstore Glow Men No. Pendaftaran IDM000943834 dimana sebelumnya merek-merek tersebut telah didaftarkan tergugat dengan dilandasi itikad tidak dengan meniru dan mengikuti merek milik Shandy Purnamasari namun ternyata ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Maka dapat disimpulkan bahwa Usaha Putra Siregar dilatarbelakangi oleh usaha Shandy Purnamasari sehingga pendaftaran merek atas nama Putra Siregar telah diilhami dan dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membongceng, meniru, dan menjiplak ketenaran merek milik Shandy

Purnamasari yang telah terdaftar lebih dahulu sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan.

Penulis sepakat dengan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa permohonan pendaftaran merek atas nama Putra Siregar adalah pemohon yang beritikad tidak baik sehingga harus dibatalkan karena diketahui Putra Siregar meluncurkan produk kosmetik dengan merek Pstore Glow dan Pstore Glow Men setelah adanya pertemuan antara Shandy Purnamasari dengan suami dan Putra Siregar dengan istrinya dengan alasan untuk membahas tentang pembukaan Franchise cabang MS Glow di Medan. Maka sesuai dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dan pada penjelasan Pasal 21 ayat (3) bahwa yang dimaksud dengan “permohonan yang beritikad tidak baik” adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Berdasarkan alasan yang telah penulis paparkan diatas mengenai pertimbangan majelis hakim tersebut maka menurut penulis majelis hakim telah tepat dan teliti dalam memutus perkara ini dikarenakan pendaftaran merek atas nama Putra Siregar yakni merek Pstore Glow No. Pendaftaran IDM000943833, Pstore Glow No. Pendaftaran IDM000943834, dan Pstore Glow Men No.

Pendaftaran IDM000943834 memiliki persamaan pada pokoknya dan dilandasi itikad tidak baik serta tidak jujur karena telah membonceng, meniru, dan menjiplak ketenaran merek atas nama Shandy Purnamasari yakni merek MS Glow/for Cantik Skincare+Logo No. Pendaftaran IDM00063303 dan MS Glow Men No. Pendaftaran IDM000877377 yang telah terdaftar lebih dahulu dengan alasan tersebut pendaftaran merek atas nama Putra Siregar harus dibatalkan dan dicoret demi hukum. Maka dari itu Shandy Purnamasari sebagai pemilik satu-satunya, pendaftar dan pengguna pertama (*first to use*) berdasarkan sertifikat merek MS Glow/for Cantik Skincare+Logo No. Pendaftaran IDM00063303 dan MS Glow Men No. Pendaftaran IDM000877377 memiliki hak eksklusif dalam menggunakan merek tersebut di Indonesia.

6. Analisis Putusan Tingkat Kasasi Putusan Nomor: 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Kalah pada pengadilan tingkat pertama pihak Putra Siregar mengajukan Permohonan Kasasi. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 pada tanggal 30 Juni 2022 sebagaimana dalam Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor: 2/HKI/Merek/K/2022/PN Niaga Medan. Permohonan kasasi diajukan Putra Siregar karena merasa tidak puas dengan Putusan Pengadilan Niaga Medan bahwa merek Pstore Glow dan Pstore Glow Men memiliki persamaan pada pokoknya dan dilandasi itikad tidak baik sehingga harus dicoret dan dibatalkan. Upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung merupakan

salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengajukan kembali proses pemeriksaan perkara dengan alasan putusan pengadilan niaga belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui kasasi ke Mahkamah Agung, maka para pihak yang bersengketa dapat memiliki kepastian hukum mengenai kedudukan hukumnya dalam penyelesaian sengketa merek. Dalam hal ini Putra Siregar mengajukan Permohonan Kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa terhadap utusan Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan banding, melainkan hanya dapat diajukan kasasi.

Kasasi yang diajukan oleh Putra Siregar dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tanggal 30 Januari 2023, menghasilkam amar putusan bahwa Mahkamah Agung menolak permohonan dari pemohon kasasi Putra Siregar tersebut dengan pertimbangan bahwa permohonan pendaftaran merek Pstore Glow dan Pstore Glow Men mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dan dilandasi itikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya sehingga pihak Shandy Purnamasari berhak mengajukan gugatan pembatalan merek kepada Putra Siregar. Dengan demikian Mahkamah Agung menilai bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Putra Siregar tersebut harus ditolak. Dengan ditolaknya Permohonan Kasasi oleh pemohon Putra Siregar oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya tersebut mengakibatkan DJKI wajib melaksanakan Putusan

Pengadilan Niaga Medan dengan mencoret merek terdaftar atas nama Putra Siregar yakni merek Pstore Glow dan Pstore Glow Men.

Penulis berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Niaga Medan memang tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, sehingga majelis hakim pada Mahkamah Agung telah sesuai dalam memutus perkara ini karena jika dilihat dari kasus ini jelas terlihat ada itikad tidak baik dalam pendaftaran merek yang dilakukan oleh Putra Siregar yang memproduksi produk kosmetik yang memiliki kemiripan dengan produk kosmetik milik Shandy Purnamasari. Dalam hal ini seharusnya DJKI menolak pendaftaran yang dilakukan oleh Putra Siregar untuk merek Pstore Glow dan Pstore Glow Men miliknya. Karena adanya persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar pihak lain yakni merek MS Glow/for cantik skincare dan MS Glow Men atasnama Shandy Purnamasari.

Suatu merek tidak dapat didaftarkan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Kebenaran tentang itikad tidak baik harus dibuktikan terlebih dahulu sehingga ada alasan yang jelas merek tersebut tidak dapat didaftarkan.

Gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan melalui Pengadilan Niaga. Alasan gugatan pembatalan merek mengacu pada Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan jangka waktu pengajuan 5 tahun sejak didaftarkannya merek tersebut. Ketentuan tentang gugatan pembatalan merek terdapat dalam

pasal 76 - 79 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Gugatan pembatalan merek boleh diajukan tanpa batas apabila ditemukan adanya itikad tidak baik dan mereknya bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum.⁵

Persamaan pada pokoknya adalah merek yang memiliki kesamaan yang menimbulkan kebingungan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, persamaan pada pokoknya adalah kemiripan akibat adanya unsur dominan dengan merek lain sehingga menimbulkan kesan sama baik dalam nama, bentuk, penulisan, kombinasi unsur, dan persamaan bunyi. Persamaan pada pokoknya menimbulkan kesan seolah merek tersebut sama sehingga terlihat usur itikad tidak baik didalamnya karena dianggap meniru, menjiplak, dan membonceng merek milik orang lain. Sudargo Gautama menjelaskan apabila suatu merek menyebabkan kekeliruan pada khalayak ramai dalam barang sejenis maka merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya. Kesan dari khalayak ramai inilah yang membuktikan bahwa. Merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya. Begitu juga hakim dalam menentukan suatu merek memiliki

⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Modul Kekayaan Intelektual, Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, 2019, 55.

persamaan pada pokoknya dibuktikan melalui kesan masyarakat umum terhadap merek yang bersangkutan.⁶

B. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya

1. Para Pihak yang Bersengketa

Gugatan Penggunaan Merek tanpa hak dalam Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/Pn.Niaga.Sby diajukan oleh penggugat yaitu PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia yang beralamat di Almina Square R2 Jl. Condet Raya RT 005 RW 03 Kelurahan balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Samputri Agelina berjenis kelamin perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 11 Januari 1992. Penggugat berkewarganegaran Indonesia, bertindak dan bertandatangan sesuai jabatan selaku direktur. Penggugat memberikan Kuasa kepada Edy Hartono, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Edy Hartono & Warodat Law Firm beralamat di Jl. Gajah Mada Komplek Tiban Center Blok CNo. 4 Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 06 April 2022.

Penggugat mengajukan gugatan terhadap para tergugat yaitu:

- a. PT. Kosmetika Global Indonesia yang beralamat di Jl. Rungkut Industri III No. 9 Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, Provinsi Jawa Timur (Tergugat I)

⁶ Rika, Ratna Pertama., Et al, *Pelanggaran Merek Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika: Aditama, 2021), 55

- b. PT. Kosmetika Cantik Indonesia yang beralamat di Jl. Komud Abdurrahman Saleh Kelurahan Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, (Tergugat II)
- c. Gilang Widya Pramana berjenis kelamin laki-laki warga negara Indonesia, lahir di Probolinggo pada tanggal 04 Mei 1989, pemegang kartu tanda penduduk nomor 3574040405890003 beralamat di Jl. Greenwood Golf Indah No. 5 RT 007 RW 10 Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (Tergugat III)
- d. Shandy Purnamasari berjenis kelamin perempuan yang lahir di Surabaya pada tanggal 10 Oktober 1991, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Greenwood Golf Indah No. 5 RT 007 RW 010 Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang Jawa Timur (Tergugat IV)
- e. Titis Indah Wahyu Agustin berjenis kelamin perempuan warga negara Indonesia yang lahir di Surabaya pada tanggal 06 Agustus 1983, pemegang kartu tanda penduduk nomor 3573014608830003, pekerjaan Direktur PT. Kosmetika Global Indonesia beralamat di Jl. Rungkut Industri III No. 9 Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, Provinsi Jawa Timur (Tergugat V)
- f. Sheila Marthalia berjenis kelamin perempuan warga negara Indonesia yang lahir di Blitar pada tanggal 08 Januari 1991, pemegang kartu tanda penduduk nomor 3572024801910001, pekerjaan Direktur PT. Kosmetika Cantik Indonesia beralamat di Jl. Komud Abdurrahman Saleh Kelurahan Asrikaton, Kecamatan

Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (Tergugat VI).

2. Duduk Perkara

Perkara ini berawal dari Penggugat yaitu PT Pstore Glow Bersinar Indonesia mengajukan gugatan penggunaan merek tanpa hak terhadap enam Tergugat yaitu PT. Kosmetika Global Indonesia (Tergugat I), PT. Kosmetika Cantik Indonesia (Tergugat II), Gilang Widya Pramana (Tergugat III), Shandy Purnamasari (Tergugat IV), Titis Indah Wahyu Agustin (Tergugat V), dan Sheila Marthalia (Tergugat VI) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 April 2022.

Penggugat sebagai pemilik sebagai pemegang hak untuk penggunaan merek dagang PS Glow dan Pstore Glow yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada produk kosmetik golongan kelas 3, kemudian mengetahui bahwa PT. Kosmetika Global Indonesia (Tergugat I) dalam kegiatan usahanya pada masa kepemimpinan dan dibawah tanggung jawab oleh PT. Kosmetika Cantik Indonesia (Tergugat II) menggunakan merek MS Glow dalam memproduksi dan memasarkan produk kosmetik golongan kelas 3 yang pada kenyataannya memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek dagang PS Glow dan Pstore Glow yang digunakan oleh Penggugat untuk barang dan/atau jasa menurut ketentuan hukum yang sah. Sedangkan penggugat tidak pernah memberikan izin ataupun persetujuan apapun atas penggunaan merek MS Glow oleh para tergugat yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek dagang PS Glow dan Pstore Glow yang digunakan penggugat. Bahwa ternyata penggunaan merek dagang MS Glow oleh Para Tergugat berdasarkan pemberian izin dari Tergugat

IV, sedangkan Tergugat IV sama sekali tidak memiliki hak maupun kewenangan atas merek dagang MS Glow.

Tergugat I dalam pengolahannya saat ini dibawah tanggung jawab Tergugat V menggantikan Tergugat III selaku direktur sejak pergantian jabatan pada tanggal 06 Oktober 2021 hingga saat ini masih tetap memproduksi produk kosmetik Golongan Kelas 3 dengan merek dagang MS GLOW, sama halnya dengan Tergugat II yang pengelolaannya saat ini dibawah tanggung jawab Tergugat VI menggantikan Tergugat III selaku direktur berdasarkan penggantian jabatan direksi sejak tanggal 30 Desember 2021 hingga saat ini masih tetap memesan dan mengedarkan produk kosmetik Golongan Kelas 3 dengan merek dagang MS Glow memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang PS Glow dan Pstore Glow yang digunakan Penggugat.

Tindakan yang dilakukan para Tergugat yang tanpa tanpa hak telah menggunakan merek dagang MS Glow yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan produk sejenis dengan merek dagang PS Glow dan Pstore Glow yang digunakan Penggugat sangatlah merugikan Penggugat, dimana untuk membesarkan merek dagang tersebut Penggugat telah membiayai proses periklanan yang mengeluarkan dana tidak sedikit, namun justru para Tergugat secara langsung maupun tidak langsung telah mendapatkan manfaat atas kemiripan merek dagang yang digunakan secara tanpa hak tersebut, yakni berupa omset penjualan produk kosmetik sebesar Rp.600.000.000.000 (enam ratus milyar rupiah) setiap bulan atau setara Rp.3.600.000.000.000 (tiga triliun enam ratus milyar rupiah) dalam waktu 6 (enam) bulan. Oleh sebab itu maka atas pelanggaran berupa penggunaan

merek MS Glow secara tanpa hak yang memiliki kemiripan pada pokoknya dengan merek yang digunakan Penggugat tersebut kiranya patut dan beralasan apabila Penggugat menuntut ganti rugi terhadap Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 360.000.000.000 (tiga ratus enam puluh milyar rupiah) secara tunai dan seketika yakni nilai 10% (sepuluh persen) dari omset 6 (enam) bulan yang diperhitungkan sebagai biaya atas manfaat penggunaan merek dagang yang selama ini secara gencar diiklankan oleh Penggugat dengan biaya yang tidak sedikit. Selain itu Penggugat menuntut penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek dagang MS Glow yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang PS Glow dan Pstore Glow tersebut termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan produksi, peredaran dan perdagangan seluruh produk kosmetik dengan merek MS Glow pada wilayah hukum Negara Republik Indonesia disertai dwangsom sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan penghentian kegiatan tersebut.

Penggugat telah mengajukan gugatan Penggunaan Merek tanpa hak didasarkan pada ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi: “Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. gugatan ganti rugi; dan/atau; b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut”. Atas

gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN.Niaga.Sby pada tanggal 12 Juli 2022 yang dalam pokok perkaranya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Dimana majelis hakim memutuskan bahwa Penggugat memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek PS Glow dan Pstore Glow. Sedangkan enam Tergugat terbukti secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan menggunakan merek MS Glow yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek PS Glow dan Pstore Glow milik Penggugat dan menghukum enam tergugat untuk membayar ganti rugi kepada tergugat.

Enam Tergugat tidak terima dengan adanya Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN Niaga.Sby sehingga mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2022 sebagaimana akta permohonan Nomor: 7/Akta-Kasasi/HaKI/2022/PN.Niaga.Sby juncto Nomor: 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby. Berdasarkan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor: 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 pada tanggal 30 Januari 2023 yang amar putusannya mengabulkan permohonan dari Para Pemohon kasasi I yaitu 1. PT. Kosmetika Global Indonesia, 2. PT. Kosmetika Cantik Indonesia, 3. Gilang Widya Pramana, 4. Shandy Purnamasari, 5. Titis Indah Wahyu Agustin, 6. Sheila Marthalia dengan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby. tanggal 12 Juli 2022.

3. Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim Tingkat Pertama, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga.Sby

a. Pertimbangan Hakim

Dalam putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN.Niaga.Sby, majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memberikan pertimbangan yuridis sebagai berikut:

- 1) Bahwa penggugat mendalilkan sebagai pemegang hak penggunaan merek dagang PS Glow dan merek dagang Pstore Glow klasifikasi kelas 3 berupa produk kosmetik yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan penggunaan merek dagang MS Glow untuk produk kosmetik Golongan Kelas 3 yang diproduksi dan dipasarkan oleh Tergugat I maupun Tergugat II tersebut pada kenyataannya memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang PS Glow dan Pstore Glow untuk barang/jasa sejenis yang digunakan Penggugat sedangkan Penggugat tidak pernah memberi izin atau persetujuan apapun atas penggunaan merek dagang MS Glow oleh Para Tergugat. Para tergugat dalam penggunaan merek dagang MS Glow berdasarkan pemberian izin dari Tergugat IV, sedangkan Tergugat IV sama sekali tidak memiliki hak maupun kewenangan atas merek dagang MS Glow

- 2) Bahwa para tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya tergugat I telah mendapatkan izin atau persetujuan dari tergugat IV dan tergugat II selaku pemilik dan distributor kosmetik dengan merek dagang MS Glow untuk melakukan kegiatan produksi pembuatan kosmetik dengan merek dagang MS Glow, oleh karena itu. Berdasarkan fakta hukum yang ada, sejak 8 Agustus 2018, merek dagang MS Glow merupakan milik Tergugat IV yang telah didaftarkan oleh Tergugat IV pada DJKI, dimana Tergugat IV telah tercatat, terdaftar dan mendapatkan perlindungan merek dagang dari DJKI sampai dengan tanggal 20 September 2026 dengan nomor pendaftaran IDM000633038 yang termasuk dalam kelas 3 kosmetik dari daftar umum merek dan Tergugat IV juga telah memperoleh Sertifikat Merek dagang dari DJKI yang membuktikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Tergugat IV memiliki Hak atas Merek tersebut dan berdasarkan fakta hukum, merek dagang Pstore Glow yang digunakan Penggugat baru terdaftar pada tanggal 1 Mei 2021 pada DJKI dengan nomor pendaftaran IDM000943833 yang termasuk dalam kelas 3 kosmetik dari daftar umum merek
- 3) Bahwa apabila dicermati kedua merek yaitu Ps Glow dan Pstore Glow terdaftar atas nama penggugat dan atas nama Para Tergugat tersebut sama-sama sebagai merek terdaftar, yaitu untuk Merek Ps Glow dan Pstore Glow milik Penggugat

dalam kelas 3, sedangkan Merek MS Glow Milik Para Tergugat jenis barang dalam kelas 3 ;

- 4) Bahwa sebagaimana fakta persidangan diketahui bahwa Penggugat adalah pemegang hak lisensi merek dagang PS Glow Terdaftar Nomor IDM000639146 berdasarkan Akta Penegasan Perjanjian Kerjasama Pemberian Lisensi Merek Dagang Nomor 10 Tanggal 27 Oktober 2021 serta Sertifikat Pencatatan Perjanjian Lisensi Atas Merek Terdaftar PS Glow IDM000639146
- 5) Bahwa Penggugat adalah pemilik dan penerima pengalihan hak atas merek Pstore Glow yakni Akta Perjanjian Penyerahan Merek Dagang Nomor 38 Tanggal 31 Januari 2022; yang telah dicatatkan berdasarkan Bukti P-9 yakni Formulir 05. Pencatatan Pengalihan Hak / Penggabungan (Merger) atas Merek-Merek Kolektif nomor transaksi IPT2022052537 atas merek Pstore Glow IDM000943833 yang telah dilegalisir oleh Dirjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM
- 6) Bahwa tergugat IV dalam memberikan izin penggunaan merek (lisensi) kepada Tergugat I dan Tergugat II hanya menggunakan merek MS Glow saja berbeda dari merek terdaftar sesungguhnya pada sertifikat merek IDM000633038 yakni MS Glow/ For Cantik Skincare. Hal tersebut tidak dibenarkan sehingga tidak dilindungi sebagaimana mestinya
- 7) Bahwa terdapat pendaftaran merek MS Glow nomor IDM000731102 atas nama CV. Kosmetika Cantik, adalah untuk kelas 32 yakni untuk produk berupa minuman serbuk teh dan penggunaan logo

MS Glow ternyata sama persis dengan logo yang pernah dimohonkan pendaftarannya pada Dirjen HAKI dengan nomor D002017050649 akan tetapi permohonan tersebut telah ditolak, dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI 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 kelas barang/jasa kelas 3 (kosmetik) terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

- 8) Bahwa Tergugat IV selaku pemilik dari merek MS Glow/For Cantik Skincare pada tanggal 6 Agustus 2021 mengaku sebagai pemilik merek MS Glow yakni merek yang penggunaannya tidak dilindungi telah mengirimkan somasi kepada Brand Ambassador Penggugat Bernama Putra Siregar untuk menarik produk kosmetik PS Glow dan Pstore Glow yang diproduksi Penggugat disertai tuntutan ganti rugi sebanyak Rp.360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh milyar rupiah);
- 9) Bahwa akibat laporan Tergugat IV maka Penggugat mengalami pemeriksaan dan proses pidana sehingga tidak dapat menjalankan kegiatan usaha sehingga terpaksa merumahkan dan memutus hubungan kerja dengan sebagian besar karyawan; Bahwa sesuai hasil audit dari kantor akuntan Laporan Temuan Faktual No. 044/KKPKJAF/VI/2022 dari Kantor Jasa Akuntan

Fetri, SE, AK, MM, BKP, CA tanggal 22 Juni 2022; diketahui bahwa Penggugat telah menggelontorkan dana untuk membesarkan nama PS Glow dan Pstore Glow 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); dengan demikian maka penggunaan merek MS Glow oleh Para Tergugat yang tidak dilindungi dan memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek Pstore Glow dan PS Glow milik Penggugat serta laporan polisi menggunakan merek yang tidak dilindungi tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan adanya kerugian langsung bagi Penggugat;

10) Bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat I, Tergugat II, tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek MS Glow yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat. Dan menghukum tergugat untuk 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

b. Amar Putusan

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022 /PN.Niaga.Sby, tanggal 07 Juli 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1) Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Para Tergugat

2) Dalam Pokok Perkara

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- b) Menyatakan Penggugat memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang PS Glow dan merek dagang Pstore Glow yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis golongan barang/jasa kelas 3 (kosmetik)
- c) 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 / jasa kelas 3 (kosmetik) terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- d) 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;

e) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

3) Dalam Rekonpensi

Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya

4) Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menghukum Para Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.5.518.000,- (lima juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).

4. Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim Tingkat Kasasi, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 161 K/PDT.SUS-HKI/2023

a. Pertimbangan Hakim

Dalam putusan Nomor: 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023, majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memberikan pertimbangan yuridis sebagai berikut:

- 1) bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi I tanggal 2 Agustus 2022, tambahan memori kasasi I tanggal 29 September 2022, memori kasasi II tanggal 9 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi I tanggal 30 Agustus 2022, kontra memori kasasi II tanggal 20 September 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karena Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan sebagai pemilik merek "MS GLOW dan mengajukan gugatan pelanggaran terhadap Para Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak menguraikan alas hak Penggugat sebagai pemilik merek, seperti tidak mencantumkan kapan diajukan pendaftaran merek tersebut, tanggal penerimaan dan berapa nomor pendaftaran merek Penggugat, sehingga legal standing Penggugat di dalam gugatan ini tidak jelas;
- b) Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) berbunyi Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. gugatan ganti rugi; dan/atau; b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut."
- c) Bahwa di samping itu Penggugat mengajukan gugatan pelanggaran terhadap Para Tergugat tanggal 12 April 2022 dalam Register Perkara Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby dan diputus tanggal 12 Juli 2022, berkaitan dengan

perkara terdahulu yakni gugatan pembatalan merek;

- d) Bahwa perkara terdahulu Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn diputus tanggal 13 Juni 2022, yang pada pokoknya memutus Tergugat IV dahulu Penggugat sebagai pemilik merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO", dan perkara ini masih diajukan upaya hukum, yang berarti masih belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);
 - e) Bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dikabulkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II harus ditolak;
- 2) Bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II: PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia, tersebut sehingga harus ditolak
 - 3) Bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: PT. Kosmetika Global Indonesia dan kawankawan, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 12 Juli 2022.

b. Amar Putusan

Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor: 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tanggal 30 Januari 2023 sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia, tersebut;
- 2) Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. PT. Kosmetika Global Indonesia, 2. PT. Kosmetika Cantik Indonesia, 3. Gilang Widya Pramana, 4. Shandy Purnamasari, 5. Titis Indah Wahyu Agustin, 6. Sheila Marthalia, tersebut;
- 3) Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 12 Juli 2022;

5. Analisis Putusan Tingkat Pertama Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga.Sby

Pada putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN.Niaga.Sby pihak PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia dengan merek PS Glow dan Pstore Glow mengajukan gugatan penggunaan merek tanpa hak kepada PT. Kosmetika Global Indonesia (Tergugat I), PT. Kosmetika Canatik Indonesia (Tergugat II), Gilang Widya Pramana (III), Shandy Purnamasari (IV), Titis Indah Wahyu Agustina (Tergugat V), dan Sheila Marthalia (Tergugat VI) dengan merek MS Glow. Dengan alasan adanya persamaan pada pokoknya antara merek yang digunakan Penggugat dengan merek yang digunakan para tergugat. Penggugat sebagai pemegang hak atas

penggunaan merek PS Glow dan Pstore Glow yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak pernah merasa memberikan izin atau persetujuan apapun atas penggunaan MS Glow sehingga pihak penggugat merasa dirugikan karena biaya proses periklanan untuk membesarkan nama PS Glow dan Pstore Glow tidak sedikit sedangkan pihak tergugat menggunakan merek MS Glow atas izin dari tergugat IV yang sama sekali tidak memiliki hak maupun kewenangan atas merek MS Glow. Penggugat menuntut kompensasi kepada para tergugat sebesar Rp. 360.000.000.000,- setara dengan 10% dari omset penjualan yang diperhitungkan sebagai biaya atas manfaat penggunaan merek dagang yang diiklankan oleh penggugat dengan biaya yang tidak sedikit.

Penggugat selaku pemegang hak atas penggunaan merek terdaftar berdasarkan sertifikat merek atas nama Monesia Lintang Nugraheni dengan merek PS Glow No. Pendaftaran IDM000639146 dalam kelas 3 telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal penerimaan 24 November 2017 dan dilindungi oleh negara sampai dengan 24 November 2027 dan sertifikat merek atas nama Putra Siregar dengan merek Pstore Glow No. Pendaftaran IDM000943833 dalam kelas 3 telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal penerimaan 1 Mei 2021 dan dilindungi oleh negara sampai dengan 1 Mei 2031. Sedangkan tergugat berdasarkan sertifikat merek atas nama Shandy Purnamasari dengan merek MS Glow/for Cantik Skincare No. Pendaftaran IDM000633038 dalam kelas 3 telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal penerimaan 20 September 2016 dan dilindungi oleh negara sampai dengan 20 September 2026.

Hak atas merek menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan merek sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Yang dimaksud hak eksklusif adalah suatu hak yang hanya diberikan kepada pemegang suatu hak *in casu* merek dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut kepada orang.⁷ Pendaftaran merek oleh pihak yang lebih dulu mengajukan permohonan adalah pemilik merek yang sah sesuai dengan prinsip *first to file*. Prinsip *first to file* adalah siapa yang mendaftarkan pertama kali adalah dianggap sebagai pemilik mereknya.⁸ Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Pemilik merek tersebut bisa dalam jangka waktu yang ditentukan melakukan pemanfaatan mereknya sendiri maupun mengizinkan penggunaan merek tersebut pihak lain. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Penggugat adalah pemilik merek terdaftar yang memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek PS Glow dan MS Glow sehingga apabila terdapat pihak

⁷ Anisa Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*, (Semarang: Madina Semarang, 2013), 53

⁸ Khoiril, Hidayah, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), 62

lain yang dalam penggunaan mereknya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang dimiliki Penggugat tanpa adanya izin atau persetujuan atas penggunaan merek tersebut penggugat maka bisa diajukan gugatan atas pelanggaran merek.

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran merek untuk mengembalikan hak-haknya, pengajuan gugatan mengacu Pasal 83 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang Gugatan atas Pelanggaran Merek yang berbunyi:

- a. Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
 - 1) Gugatan ganti rugi; dan/atau
 - 2) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- b. Gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- c. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) diajukan kepada Pengadilan Niaga

Ada dua macam pemeriksaan kasus pelanggaran. Apabila salah satu cara terpenuhi, maka penggugat akan menang. Penggugat harus membuktikan bahwa merek tergugat:⁹

⁹ Ibid, 147

- a. Memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki penggugat; atau
- b. Persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa tergugat.

Pengertian persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Merek tergugat akan dinyatakan melanggar merek penggugat apabila cenderung menipu konsumen (begitu sama/mirip sehingga menyebabkan kebingungan bagi konsumen) sampai pada batas dimana mereka kemungkinan keliru membeli produk tergugat, padahal mereka sebenarnya bermaksud membeli produk penggugat.¹⁰

Gugatan sebagaimana disebutkan diatas dapat diajukan bukan hanya pemilik merek terdaftar tetapi juga orang atau badan hukum yang memiliki lisensi merek terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebab bila tidak dicatatkan maka berdasarkan Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga adapun persyaratan jika ingin mengajukan gugatan atas pelanggaran merek harus memiliki sertifikat merek atau jika yang mengajukan penerima lisensi, maka

¹⁰ Ibid

pemegang lisensi tersebut harus memiliki pencatatan lisensi.¹¹

Disini penulis akan tampilkan pendaftaran merek Penggugat dan tergugat dalam bentuk tabel.

Tabel 3.3
Tabel Pendaftaran Merek Pengkuat dan Tergugat

Merek dan Pemilik	Etiket	No. Pendaftaran dan Kode Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan
PS Glow Monesia Lintang Nugraheni		IDM0006 39146 Kode Kelas: 3	24 November 2017	1 Maret 2019	24 November 2027
Pstore Glow Putra Siregar		IDM0009 43833 Kode Kelas: 3	1 Mei 2021	24 Januari 2022	1 Mei 2031
MS Glow/For Cantik Skinacare Shandy Purnamasari		IDM0006 33038 Kode Kelas: 3	20 September 2016	8 Agustus 2018	20 September 2026

¹¹ Ibid

Setelah di cermati berdasarkan tabel diatas terlihat kedua merek penggugat yakni merek PS Glow dan Pstore Glow terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan merek tergugat yakni MS Glow tersebut sama-sama sebagai merek terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sehingga perlu dibuktikan dalam penggunaan merek tersebut apakah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini terdapat beberapa poin pertimbangan hakim diantaranya:

- a. Majelis hakim menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan diketahui bahwa Penggugat adalah pemegang hak lisensi merek dagang PS Glow Terdaftar No. Pendaftaran IDM000639146 berdasarkan Akta Penegasan Perjanjian Kerjasama Pemberian Lisensi Merek Dagang Nomor 10 Tanggal 27 Oktober 2021 serta Sertifikat Pencatatan Perjanjian Lisensi Atas Merek Terdaftar PS Glow IDM000639146. Selain itu pula Penggugat adalah pemilik dan penerima pengalihan hak atas merek Pstore Glow yakni Akta Perjanjian Penyerahan Merek Dagang Nomor 38 Tanggal 31 Januari 2022 yang telah dicatatkan berdasarkan Bukti P-9 yakni Formulir 05. Pencatatan Pengalihan Hak atau Penggabungan (Merger) atas Merek-Merek Kolektif nomor transaksi IPT2022052537 atas merek Pstore Glow IDM000943833 yang telah dilegalisir oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat penggugat adalah pemilik hak eksklusif atas penggunaan merek dagang PS Glow dan merek dagang Pstore Glow yang

- terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk jenis barang/jasa kelas 3 (kosmetik).
- b. Majelis hakim menimbang bahwa sesuai bukti P-14 yang bersesuaian dengan bukti Tergugat IV bertanda TIV-3 serta daftar bukti Tergugat IV nomor 3 serta menjadi pengakuan Para Tergugat dimuka persidangan secara tertulis tentang merek Tergugat IV terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran IDM000633038 adalah MS Glow/for cantik skincare dan walaupun pada sertifikat merek IDM000633038 atas nama Tergugat IV tersebut adalah MS Glow/for cantik skincare, akan tetapi ternyata Tergugat IV dalam memberikan izin penggunaan merek (lisensi) kepada Tergugat I dan Tergugat II hanya menggunakan merek MS Glow saja berbeda dari merek terdaftar sesungguhnya pada sertifikat merek IDM000633038 yakni MS Glow/ For Cantik Skincare. Dengan demikian maka majelis hakim berpendapat penggunaan merek MS Glow yang berbeda dari merek terdaftar sesungguhnya pada sertifikat merek IDM000633038 yakni MS Glow/ For Cantik Skincare adalah tidak dibenarkan sehingga tidak dilindungi.
- c. Majelis hakim menimbang bahwa penggunaan MS Glow yang berbeda dari merek yang sesungguhnya pada sertifikat merek IDM000633038 yakni MS Glow/for Cantik Skincare adalah tidak dibenarkan sehingga tidak dilindungi sebagaimana mestinya. Bahwa berdasarkan fakta persidangan adanya pendaftaran merek MS Glow nomor IDM000731102 atas nama CV. Kosmetika Cantik, adalah untuk kelas 32 yakni untuk produk berupa minuman serbuk teh

yang tidak sesuai digunakan sebagai merek dari produk kosmetika; sedangkan penggunaan logo MS Glow ternyata sama persis dengan logo yang pernah dimohonkan pendaftarannya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan nomor D002017050649 akan tetapi permohonan tersebut telah ditolak, dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI 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.

- d. Majelis hakim menimbang bahwa Tergugat IV selaku pemilik dari merek MS Glow/For Cantik Skincare pada tanggal 6 Agustus 2021 mengaku sebagai pemilik merek MS Glow yakni merek yang penggunaannya tidak dilindungi telah mengirimkan somasi kepada Brand Ambassador Penggugat Bernama Putra Siregar untuk menarik produk kosmetik PS Glow dan Pstore Glow yang diproduksi Penggugat disertai tuntutan ganti rugi sebanyak Rp.360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh milyar rupiah). Akibat laporan Tergugat IV maka Penggugat mengalami pemeriksaan dan proses pidana sehingga tidak dapat menjalankan kegiatan usaha sehingga terpaksa merumahkan dan memutus hubungan kerja dengan Sebagian besar karyawan; Bahwa sesuai hasil audit dari kantor akuntan Laporan Temuan Faktual No. 044/KKPKJAF/VI/2022 dari Kantor Jasa Akuntan

Fetri, SE, AK, MM, BKP, CA tanggal 22 Juni 2022; diketahui bahwa Penggugat telah menggelontorkan dana untuk membesarkan nama PS Glow dan Pstore Glow 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); dengan demikian maka penggunaan merek MS Glow oleh Para Tergugat yang tidak dilindungi dan memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek Pstore Glow dan PS Glow milik Penggugat serta laporan polisi menggunakan merek yang tidak dilindungi tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan adanya kerugian langsung bagi Penggugat. Dengan demikian maka majelis hakim berpendapat 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.

Merek MS Glow telah terdaftar sejak tanggal 20 September 2016 dengan No. Pendaftaran: IDM000633038 Klasifikasi Kelas Barang/Jasa (NCL9): 3 dengan uraian barang/jasa: kosmetik, bedak, cat rambut, lulur, mangir, cream untuk muka, lipstick, pelembab, deodorant, pembersih muka yang memiliki hak eksklusif sampai dengan tanggal 20 September 2026. Sehingga berdasarkan prinsip *first to file* dimana pendaftaran merek pendaftar pertama adalah pendaftar yang berhak menggunakan atau memiliki hak eksklusif atas merek tersebut. Maka dalam hal ini MS Glow memiliki hak eksklusif atas penggunaan

merek tersebut berdasarkan sertifikat merek. Penulis berpendapat bahwa Putusan hakim pada Pengadilan Niaga Surabaya tidak menggali fakta-fakta lebih dalam bahwasanya MS Glow telah terdaftar lebih dahulu sejak 2016 pada DJKI sehingga tidak mungkin produk yang telah hadir lebih dahulu meniru produk PS Glow yang baru terdaftar pada Tahun 2021. Dengan demikian fakta hukum ini dengan jelas telah diabaikan oleh hakim padahal sejatinya hukum tidak hanya membahas tentang kepastian hukum saja tetapi juga keadilan dan kepatutan.

6. Analisis Putusan Tingkat Kasasi Putusan Nomor: 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Tidak puas dengan hasil putusan pengadilan tingkat pertama pihak MS Glow mengajukan Permohonan Kasasi. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 pada tanggal 21 Juli 2020. Permohonan kasasi diajukan Pihak MS Glow karena merasa tidak terima dengan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya yang menyatakan pihak MS Glow telah secara tanpa hak dan melawan hukum mengguakan merek MS Glow dan membayar ganti rugi kepada pihak PS Glow 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). Upaya hukum kasasi dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum karena terdapat perbedaan putusan pada Pengadilan Niaga Medan dengan Pengadilan Niaga Surabaya, dimana pada Pengadilan Niaga Medan pihak MS Glow dinyatakan sebagai pemilik hak eksklusif atas merek MS Glow hal tersebut berkebalikan pada Pengadilan Niaga Surabaya.

Kasasi yang diajukan oleh Pihak MS Glow dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 diputus pada tanggal 30 Januari 2023, menghasilkan amar putusan bahwa Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I yakni 1. PT. Kosmetika Global Indonesia, 2. PT. Kosmetika Cantik Indonesia, 3. Gilang Widya Pramana, 4. Shandy Purnamasari, 5. Titis Indah Wahyu Agustin, 6. Sheila Marthalia, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Sby.

Pada Putusan Mahkamah Agung majelis hakim memutus perkara ini dengan pertimbangan bahwa jika dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karena Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan sebagai pemilik merek "MS GLOW dan mengajukan gugatan pelanggaran terhadap Para Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak menguraikan alasan hak Penggugat sebagai pemilik merek, seperti tidak mencantumkan kapan diajukan pendaftaran merek tersebut, tanggal penerimaan dan berapa nomor pendaftaran merek Penggugat, sehingga legal standing Penggugat di dalam gugatan ini tidak jelas. Selain itu Penggugat mengajukan gugatan pelanggaran terhadap Para Tergugat tanggal 12 April 2022 dalam Register Perkara Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby dan diputus tanggal 12 Juli 2022, berkaitan dengan perkara terdahulu yakni gugatan pembatalan merek Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn diputus tanggal 13 Juni 2022, yang pada pokoknya memutus

Tergugat IV dahulu Penggugat sebagai pemilik merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO", dan perkara ini masih diajukan upaya hukum, yang berarti masih belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Mengenai hal di atas penulis sependapat dengan Majelis Hakim bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena memiliki merek yang mengajukan gugatan pelanggaran merek harus memuat informasi yang jelas mengenai merek yang dimiliki, termasuk nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan merek. Jika gugatan tidak mencantumkan informasi ini atau informasinya tidak jelas, hal ini dapat menyebabkan legal standing tidak jelas dan dapat menjadi alasan penolakan gugatan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) merek sebagai tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi atau ditawarkan oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan. Oleh karena itu, Penggugat dalam gugatannya harus memberikan klarifikasi yang jelas mengenai bagaimana merek tersebut digunakan dalam kegiatan perdagangan mereka. Maka dari itu kurangnya informasi yang jelas mengenai kepemilikan merek dalam gugatan menjadi alasan gugatan tersebut tidak jelas dan kabur.

Selain itu mengenai Pihak PS Glow mengajukan gugatan pelanggaran merek Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby yang berkaitan dengan perkara terdahulu yakni gugatan pembatalan merek Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn yang saat ini masih dalam proses upaya hukum. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa seharusnya jika pihak PS Glow tidak puas terhadap hasil Putusan

Pengadilan Niaga Medan maka pihak PS Glow bisa mengajukan kasasi bukan dengan mengajukan gugatan pada pengadilan niaga lain hal ini menghindari adanya keputusan yang saling bertentangan, sebaiknya perkara yang berkaitan dengan suatu sengketa n yang sama atau terkait, disahkan dalam satu pengadilan yang sama. Dengan mengajukan kasasi pada pengadilan tingkat lebih tinggi, seperti Mahkamah Agung, dapat memastikan bahwa putusan yang dikeluarkan memiliki kekuatan hukum yang final dan tidak bertentangan dengan putusan sebelumnya.

C. Analisis Disparitas Putusan Pengadilan Tentang Sengketa Pembatalan Merek Antara MS Glow VS PS Glow Di PN Niaga Medan dan PN. Niaga Surabaya

Sengketa perebutan hak merek antara MS Glow dan PS Glow menghasilkan disparitas putusan yakni Pada Pengadilan Niaga Negeri Medan dimenangkan oleh pihak MS Glow dengan menyatakan batal pendaftaran merek PS Glow dan mencoret merek terdaftar PS Glow dan turunannya. Sedangkan pada Pengadilan Niaga Negeri Surabaya hasil putusan berbanding terbalik dengan putusan sebelumnya di Pengadilan Negeri Niaga Medan dimana dimenangkan pihak PS Glow dengan menyatakan pihak PS Glow sebagai pemegang dan pemilik hak eksklusif atas merek dagang PS Glow.

Terminologi disparitas (*disparity*) menurut *Black's Law Dictionary* adalah “*marked difference in quantity or quality between two things or among many things*”. Jadi dalam kajian disparitas selalu terdapat lebih dari satu objek yang

diperbandingkan. Perbedaan di antara keduanya menunjukkan adanya disparitas tersebut. Dalam putusan hakim, kata disparitas kerap didenotasikan hanya sekedar pada perbedaan sanksi yang diajukan, padahal seharusnya dapat lebih luas pemaknaannya. Disparitas dapat terkait pada perbedaan perspektif hakim dalam menafsirkan suatu konsep hukum, yang pada gilirannya dapat saja berimplikasi pada penjatuhan putusannya.¹²

Pada satu sisi, disparitis akan dipandang sebagai kontradiksi yang rasional, sebagaimana dikatakan Oemar Seno Adji, bahwa disparitis merupakan hal yang dapat dibenarkan sepanjang hal itu memang dilakukan dengan wajar. Disparitas bagi pandangan ini dilihat sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Disparitis pada situasi ini juga dipahami sebagai upaya untuk menjaga kewibawaan hukum.¹³ Penulis membandingkan kedua kasus tersebut dengan menggunakan tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Perbandingan Putusan Pembatalan Merek Antara MS
Glow VS PS Glow Pada Tingkat Pertama

No	Hal Pembeda	Pengadilan Niaga Medan	Pengadilan Niaga Surabaya
1.	Nomor Putusan	2/Pdt.Sus.HKI/Merek/	2/Pdt.Sus.HKI/Merek/

¹² Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim, "Identifikasi dan Implikasi"*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), 6

¹³Ibid, 11

		2022/PN.Niaga.	2022/PN.Niaga.Sby
2.	Tanggal Putusan	13 Juni 2022	12 Juli 2022
3.	Jenis Gugatan	Pembatalan Merek yang mempunyai Persamaan Pada Pokoknya	Penggunaan Merek Tanpa Hak dan melawan hukum yang memiliki Persamaan Pada Pokoknya
4.	Dasar Hukum Gugatan	a. Pasal 76 Ayat (1) UU No. 20 tahun 2016 tentang MIG b. Pasal 21 Ayat (1) huruf a UU No. 20 tahun 2016 tentang MIG c. Pasal 21 Ayat (3) UU No. 20 tahun 2016 tentang MIG	Pasal 83 Ayat (1) UU No. 20 tahun 2016 tentang MIG
5.	Pihak Penggugat	Shandy Purnamasari	PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia
6.	Pihak Tergugat	Putra Siregar	a. PT. Kosmetika Global Indonesia b. PT. Kosmetika Cantik Indonesia c. Gilang Widya Pramana d. Shandy Purnamasari

			<p>e. Titis Indah Wahyu Agustin</p> <p>f. Sheila Marthalia, tersebut</p>
7.	Turut Tergugat	<p>Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktur Merek Dan Indikasi Geografis</p>	
8.	Objek Gugatan	<p>Pemilik Merek Terdaftar</p> <p>a. MS Glow/for cantik skincare + logo No. Pendaftaran: IDM000633038 Kelas Barang/Jasa (NCL9): 3</p> <p>b. MS Glow For Men No. Pendaftaran: IDM000877377 Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3</p> <p>MELAWAN:</p> <p>Merek yang mempunyai Persamaan Pada Pokoknya</p> <p>a. Merek Pstore Glow No. Pendaftaran:</p>	<p>Pemilik merek Terdaftar dan/atau Penerima Lisensi Merek Terdaftar</p> <p>a. Merek PS Glow No. Pendaftaran: IDM000639146 Kode Kelas: 3</p> <p>b. Merek Pstore Glow No. Pendaftaran: IDM000639146 Kode Kelas: 3</p> <p>MELAWAN:</p> <p>Merek yang mempunyai Persamaan Pada Pokoknya</p> <p>a. Merek MS Glow</p>

		<p>IDM000943833 Kelas Barang/Jasa: 3</p> <p>b. Merek Pstore Glow No. Pendaftaran: IDM000943834 Kelas Barang/Jasa: 3, 44</p> <p>c. Merek Pstore Glow Men No. Pendaftaran: IDM000943835 Kelas Barang/Jasa: 3</p>	
9.	Amar Putusan	<p>a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;</p> <p>b. 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 (NCL9): 3 dan merek MS Glow For Men No. Pendaftaran IDM000877377. Kelas Barang/Jasa</p>	<p>a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya</p> <p>b. Menyatakan Penggugat memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang PS Glow dan merek dagang Pstore Glow yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis golongan</p>

		<p>(NCL11): 3 dengan uraian barang sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek dan mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk menggunakan merek tersebut di Indonesia;</p> <p>c. Menyatakan pendaftaran merek atas nama Tergugat yakni:</p> <p>a. Merek Pstore Glow Nomor Pendaftaran: IDM000943833. Kelas Barang/Jasa: 3;</p> <p>b. Merek Pstore Glow Nomor Pendaftaran: IDM000943834. Kelas Barang/Jasa: 3,44; mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MS Glow/for cantik skincare+ logo Nomor Pendaftaran</p>	<p>barang/jasa kelas 3 (kosmetik)</p> <p>c. 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 / jasa kelas 3 (kosmetik) terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;</p>
--	--	--	--

		<p>IDM000633038 yang terdaftar atas nama Penggugat;</p> <p>d. Menyatakan pendaftaran merek atas nama Tergugat yakni merek Pstore Glow Men Nomor Pendaftaran: IDM000943835. Kelas Barang/Jasa: 3, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MS Glow For Men No. Pendaftaran IDM000877377, yang terdaftar atas nama Penggugat;</p> <p>e. Menyatakan pendaftaran merek atas nama Tergugat yakni:</p> <p>1) Merek Pstore Glow Nomor Pendaftaran: IDM000943833. Kelas Barang/Jasa: 3</p> <p>2) Merek Pstore Glow Nomor</p>	<p>d. 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;</p> <p>e. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.</p>
--	--	--	---

		<p>Pendaftaran: IDM000943834. Kelas Barang/Jasa: 3</p> <p>3) Merek Pstore Glow Men Nomor Pendaftaran: IDM000943835. Kelas Barang/Jasa: 3 dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, 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;</p>	
--	--	---	--

		<p>f. Menyatakan batal pendaftaran merek atas nama Tergugat yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Merek Pstore Glow Nomor Pendaftaran: IDM000943833. Kelas Barang/Jasa: 3 2) Merek Pstore Glow Nomor Pendaftaran: IDM000943834. Kelas Barang/Jasa : 3, 44; 3) Merek Pstore Glow Men Nomor Pendaftaran: IDM000943835. Kelas Barang/Jasa: 3 dengan segala akibat hukumnya; <p>g. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret merek terdaftar atas nama Tergugat yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Merek Pstore Glow Nomor Pendaftaran: IDM000943833. Kelas Barang/Jasa: 3 	
--	--	--	--

		<p>2) Merek Pstore Glow Nomor Pendaftaran: IDM000943834. Kelas Barang/Jasa: 3, 44;</p> <p>3) Merek Pstore Glow Men Nomor Pendaftaran: IDM000943835. Kelas Barang/Jasa: 3 dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek, sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku;</p> <p>h. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;</p> <p>i. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.126.000,- (empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)</p>	
1.	No. Putusan	160 K/Pdt.Sus-HKI/2023	161 K/Pdt.Sus-HKI/2023

2.	Tanggal Putusan	30 Januari 2023	30 Januari 2023
3.	Amar Putusan	<p>a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Putra Siregar tersebut</p> <p>b. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).</p>	<p>a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia, tersebut;</p> <p>b. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. PT. Kosmetika Global Indonesia, 2. PT. Kosmetika Cantik Indonesia, 3. Gilang Widya Pramana, 4. Shandy Purnamasari, 5. Titis Indah Wahyu Agustin, 6. Sheila Marthalia, tersebut;</p> <p>c. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/P N.Niaga.Sby</p>

			tanggal 12 Juli 2022;
--	--	--	-----------------------

Berdasarkan Tabel Perbandingan Sengketa Perebutan Hak Merek antara MS Glow dan PS Glow di atas, adanya perbedaan hasil putusan yang diterapkan pengadilan niaga negeri medan dan pengadilan niaga negeri Surabaya dalam kasus sengketa merek dengan objek perkara yang sama. Hal ini yang menjadi polemik bagi peneliti adalah pelaksanaan putusan dari pengadilan niaga negeri medan dan pengadilan niaga negeri Surabaya jika dilihat dari pertimbangan hukumnya pada perkara di pengadilan niaga negeri medan dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Mdn majelis hakim menyatakan pendaftaran merek tergugat yakni merek Pstore Glow Nomor Pendaftaran: IDM000943833 kelas Barang/Jasa: 3, merek Pstore Glow Nomor Pendaftaran: IDM000943834 kelas Barang/Jasa: 3,44, dan merek Pstore Glow Men Nomor Pendaftaran: IDM000943835. Kelas Barang/Jasa: 3 atas nama tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan dilandasi itikad tidak baik karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek penggugat yakni merek MS Glow/for cantik skincare+ logo Nomor Pendaftaran IDM000633038 kelas barang/jasa: 3 dan merek MS Glow For Men No. Pendaftaran IDM000877377 kelas barang/jasa: 3 yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis, dengan pertimbangan sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis” dan

Pasal 21 ayat (3) yang menyebutkan “Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”.

Majelis hakim pada Pengadilan Niaga Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby menyatakan para tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang MS Glow yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang PS Glow yang digunakan penggugat untuk kelas barang/jasa: 3 (kosmetik) terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp.37.990.726.332,- (tiga puluh juta milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) secara tunai dan seketika, dengan pertimbangan penggugat adalah pemegang hak lisensi merek dagang PS Glow Terdaftar Nomor IDM000639146 berdasarkan Akta Penegasan Perjanjian Kerjasama Pemberian Lisensi Merek Dagang Nomor 10 Tanggal 27 Oktober 2021 serta Sertipikat Pencatatan Perjanjian Lisensi Atas Merek Terdaftar PS Glow IDM000639146 dan Penggugat adalah pemilik dan penerima pengalihan hak atas merek PStore Glow yakni Akta Perjanjian Penyerahan Merek Dagang Nomor 38 Tanggal 31 Januari 2022 yang telah dicatitkan berdasarkan Formulir 05. Pencatatan Pengalihan Hak / Penggabungan (Merger) atas Merek-Merek Kolektif nomor transaksi IPT2022052537 atas merek Pstore Glow IDM000943833 yang telah dilegalisir oleh Dirjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan tergugat IV dalam memberikan izin penggunaan merek (lisensi) kepada Tergugat I dan Tergugat II hanya menggunakan merek MS Glow saja berbeda dari merek terdaftar sesungguhnya pada sertifikat merek IDM000633038 yakni MS Glow/ For Cantik Skincare. Hal tersebut tidak dibenarkan sehingga merek MS Glow tidak dilindungi sebagaimana mestinya. Dengan pertimbangan sesuai dengan Pasal ayat 83 (1) Undang-Undang No.

20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan “Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. gugatan ganti rugi; dan/atau, b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan Merek tersebut”.

Menurut keterangan ahli Dr. Suyud Margono, SH, MH. dalam putusan menerangkan “Bahwa seseorang yang memiliki merek terdaftar, contohnya Banana For Ape kelas 25 tidak dibenarkan menggunakan penggalan diantara bagian merek terdaftar seperti kata Banana saja, jika hal itu dilakukan maka akan sayang karena tidak dilindungi dan membingungkan konsumen sebab merek terdaftar yang dilindungi adalah Banana For Ape didukung dengan keterangan ahli Adi Sopanto, SH, MH, menerangkan “Apabila seseorang memiliki merek terdaftar Bintang Terang Sejati kelas 25 maka yang bersangkutan tidak dibenarkan menggunakan penggalan diantara bagian merek terdaftar seperti kata Bintang saja, atau Sejati saja, jika hal itu dilakukan maka tidak dilindungi sebab merek terdaftar yang dilindungi adalah Bintang Terang Sejati; “Apabila penggunaan suatu merek yang tidak dilindungi memiliki kesamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek lain yang dilindungi untuk kelas yang sama(competitor) contoh pemilik merek Bintang Terang Sejati menggunakan merek Bintang saja pada produknya, sedangkan pada kelas barang dan jasa yang sama terdapat pihak lain pemilik merek dilindungi contohnya Lintang yang telah terdaftar, maka si pemilik merek Lintang yang dilindungi berhak mengajukan upaya hukum berupa teguran, gugatan, permintaan penarikan produk, hingga laporan kepolisian serta tuntutan ganti kerugian”. Sehingga dalam hal ini merek MS

Glow tidak bisa dilindungi sebagaimana mestinya karena dalam penggunaan tidak sama dengan sertifikat merek.

Dalam sengketa perebutan hak merek antara MS Glow dan PS Store walaupun objek yang disengketakan sama namun dalam pelaksanaan putusannya berbeda antara Pengadilan Niaga Negeri Medan dengan Pengadilan Niaga Negeri Surabaya. Sengketa merek MS Glow dan PS Store pada Pengadilan Niaga Negeri Medan dimenangkan oleh Pihak MS Glow sedangkan pada Pengadilan Niaga Negeri Surabaya dimenangkan oleh pihak PS Store. Hal tersebut bisa terjadi karena dalam Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn mendasarkan pada merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan pendaftaran merek yang dilandasi itikad tidak baik. Sedangkan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby lebih menekankan bahwa merek MS Glow yang digunakan berbeda dengan merek terdaftar yang sesungguhnya yakni MS Glow/for Cantik Skincare sehingga merek MS Glow tidak dilindungi oleh Negara.

Sengketa Pembatalan Merek antara MS Glow dan PS Glow yang menghasilkan dua putusan yang berbeda tersebut menyebabkan disparitas putusan pada tingkat pertama yang menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan untuk para pemilik merek terdaftar untuk barang sejenis. Adanya disparitas putusan belum memberikan kepastian hukum tentang siapa pihak yang memiliki hak eksklusif dan berhak atas mereknya. Dengan demikian untuk memperjuangkan hak-haknya dan mendapatkan keputusan yang adil para pihak memutuskan untuk mengajukan kasasi baik di Pengadilan Niaga Medan maupun Pengadilan Niaga Surabaya. Kasasi merupakan upaya upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Dengan mengajukan kasasi kepada Pengadilan Tinggi diharapkan menghasilkan putusan yang memberikan kepastian hukum dan adil.

D. Analisis Putusan Tingkat Kasasi Tentang Sengketa Pembatalan Merek Antara MS Glow dan PS Glow di PN. Niaga Medan dan PN. Niaga Surabaya

Akhirnya sengketa merek antara MS Glow dan PS Glow dapat di selesaikan di Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Berdasarkan dua Putusan Mahkamah Agung diatas dihasilkan amar Putusan yang selaras dimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Putra Siregar sehingga memperkuat Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn yang menyatakan batal pendaftaran merek atas nama Putra Siregar yakni Pstore Glow dan Pstore Glow Men. Selain meyatakan bahwa Shandy Purnamasari memiliki hak eksklusif atas merek MS Glow/for cantik skincare. Sedangkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I pihak MS Glow dengan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby yang amar putusannya menyatakan pihak MS Glow secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek MS Glow. Sehingga dengan adanya Putusan yang selaras dimana pihak MS Glow dinyatakan menang pada dua Putusan Mahkamah Agung maka adanya disparitas putusan pada putusan pengadilan tingkat pertama, dimana Pengadilan Niaga yang berbeda memberikan putusan yang bertentangan. Dengan demikian Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk memutuskan kasus tersebut dan menyelaraskan keputusan tersebut. Berikut penulis membandingkan kedua Putusan kasasi sengketa merek MS Glow dan PS Glow dengan menggunakan tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Perbandingan Putusan Pembatalan Merek Antara MS
Glow VS PS Glow Pada Tingkat Kasasi

No	Hal Pembeda	Pengadilan Niaga Medan	Pengadilan Niaga Surabaya
1.	No. Putusan	160 K/Pdt.Sus-HKI/2023	161 K/Pdt.Sus-HKI/2023
2.	Tanggal Putusan	30 Januari 2023	30 Januari 2023
3.	Dasar Hukum	a. Pasal 76 Ayat (1) UU No. 20 tahun 2016 tentang MIG b. Pasal 21 Ayat (1) huruf a UU No. 20 tahun 2016 tentang MIG c. Pasal 21 Ayat (3) UU No. 20 tahun 2016 tentang MIG	Pasal 83 Ayat (1) UU No. 20 tahun 2016 tentang MIG
4.	Pihak Pemohon Kasasi	Putra Siregar	a. PT. Kosmetika Global Indonesia b. PT. Kosmetika Cantik Indonesia c. Gilang Widya Pramana d. Shandy Purnamasari e. Titis Indah Wahyu Agustin

			Sheila Marthalia, tersebut
5.	Pihak Termohon Kasasi	Shandy Purnamasari	PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia
6.	Turut Termohon Kasasi	Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktur Merek Dan Indikasi Geografis	
3.	Amar Putusan	<p>a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Putra Siregar tersebut</p> <p>b. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).</p>	<p>a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia, tersebut;</p> <p>b. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. PT. Kosmetika Global Indonesia, 2. PT. Kosmetika Cantik Indonesia, 3. Gilang Widya Pramana, 4. Shandy Purnamasari, 5.</p>

			<p>Titis Indah Wahyu Agustin, 6. Sheila Marthalia, tersebut;</p> <p>c. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/P N.Niaga.Sby tanggal 12 Juli 2022;</p>
--	--	--	--

Berdasarkan Perbandingan Putusan Pembatalan Merek Antara MS Glow VS PS Glow Pada Tingkat Kasasi di atas, adanya keselarasan hasil putusan yang diterapkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dalam sengketa merek antara MS Glow dan PS Glow dengan objek perkara yang sama. Menurut penulis majelis hakim pada Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dimana Shandy Purnamasari memiliki hak eksklusif atas merek MS Glow/for cantik skincare yang telah terdaftar pada DJKI sejak tanggal 20 September 2016 dan mendapatkan perlindungan oleh negara sampai tanggal 20 September 2026, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa 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. Putusan Mahkamah Agung yang memenangkan MS Glow menunjukkan bahwa pihak MS Glow memiliki hak yang sah atas merek mereka MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO berdasarkan kepemilikan yang telah terdaftar.

Merek Pstore Glow merek Pstore Glow Men memiliki persamaan pada pokoknya dari segi visual dan pengucapan berdasar ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Persamaan pada pokoknya adalah adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut.

Selain itu pendaftaran Merek Pstore Glow merek Pstore Glow Men dilandasi itikad tidak baik karena dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Hal tersebut didasarkan dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.” Maka bisa disimpulkan bahwa pendaftaran Merek Pstore Glow merek Pstore

Glow Men memiliki persamaan pada pokoknya dan dilandasi itikad tidak baik sehingga harus dibatalkan. Majelis hakim yang menolak permohonan kasasi Putra Siregar telah tepat karena penggunaan merek yang identik atau mirip pada barang atau jasa yang sama atau sejenis dengan merek yang telah terdaftar dapat dianggap sebagai pelanggaran hak merek terdaftar. Sehingga Putusan Mahkamah Agung yang memenangkan MS Glow menunjukkan bahwa pihak PS Glow yang menggunakan merek yang identik atau mirip tanpa izin telah melanggar hak-hak merek yang sah yang dimiliki oleh MS Glow.

Mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN.Niaga Mdn menurut penulis majelis hakim telah tepat dalam mengadili perkara ini karena pihak MS Glow mengajukan gugatan pelanggaran terhadap pihak MS Glow berkaitan dengan perkara terdahulu yakni gugatan pembatalan merek Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN.Niaga Sby. Majelis hakim tidak mempertimbangkan bahwa MS Glow telah terdaftar lebih dahulu di DJKI dari pada merek PS Glow. Dengan demikian putusan tingkat pertama yang tidak Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tingkat pertama yang berkaitan dengan perkara terdahulu jika putusan tersebut dianggap tidak mempertimbangkan dengan benar atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB IV

IMPLIKASI DISPARITAS PUTUSAN TERHADAP EKSISTENSI MEREK MS GLOW DAN PS GLOW

A. Disparitas Putusan Pengadilan Tentang Sengketa Pembatalan merek Antara MS Glow dan PS Glow

Merek merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang. Dengan adanya hukum yang mengatur tentang merek yang ada di Indonesia, seharusnya dapat memberikan perlindungan kepada pemilik merek terdaftar dari peniruan atau pendomplengan merek yang sudah mempunyai reputasi. Dengan cara mengadili atau memberikan sanksi pelanggaran merek terdaftar secara benar dan sesuai peraturan yang berlaku sehingga pemilik merek terdaftar mendapatkan hak-haknya sebagai pemegang merek terdaftar.¹ Namun sampai saat ini, di Indonesia masih banyak permasalahan hukum mengenai sengketa merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal ataupun merek biasa milik pihak lain untuk barang/jasa yang sejenis maupun tidak sejenis.

Sengketa merek biasanya sering dipicu oleh peniruan atas suatu merek tertentu. Jika merek yang ditiru bukan merek terkenal, bisa jadi tidak akan menimbulkan persoalan. Yang menjadi persoalan adalah jika merek yang ditiru dinilai sebagai merek terkenal. Pemegang hak atas merek terkenal tentu saja akan merasa dirugikan jika mereknya ditiru. Adanya peniruan

¹ Haryono, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II. No.1, Janurai, 2012, 241

tersebut dapat menyebabkan kebingungan dan menyesatkan konsumen serta merusak reputasi merek terkenal tersebut.²

Perlindungan hukum terhadap merek baru dapat diperoleh apabila merek tersebut telah terdaftar secara resmi. Hal ini dilakukan untuk melindungi merek dagang yang telah terdaftar sebelumnya karena Indonesia menganut prinsip *first to file* (pendaftar pertama). Prinsip ini pada intinya pendaftar pertama melalui pengajuan permohonan adalah pihak yang diakui sebagai pemegang merek.³ Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan “Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar”. Tidak semua permohonan pendaftaran merek diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Merek yang bisa didaftarkan adalah yang memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis” dan Pasal 21 ayat (3) yang menyebutkan “Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”.

Jika suatu merek yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dianggap memiliki persamaan atau kemiripan maka penyelesaiannya menjadi kewenangan

² Imam Sjahputra, *Menffali Keadilan Hukum (Analisis Politik Hukum & Hak Kekayaan Intelektual)*, (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2009), 15

³ Khoirul, Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), 59

pengadilan. Ini berarti harus menjadi perkara gugatan.⁴ Pemilik merek dapat mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan “Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 20 dan/atau Pasal 21”. Ataupun dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran merek sesuai dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan “Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. gugatan ganti rugi dan/atau, b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sengketa merek menjadi kewenangan Pengadilan Niaga yang bertugas untuk mengadili sengketa merek dikarenakan termasuk perkara perdata khusus dimana tidak setiap orang memiliki sengketa tersebut. Oleh karena itu, sengketa merek dalam hal ini merek terdaftar tidak dapat diadili di Pengadilan Negeri melainkan pada Pengadilan Niaga.

Penyelesaian perkara merek tidak lepas dari proses penegakan hukumnya. Sering kali penerapan hukum merek di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri lainnya berbeda

⁴ Henry Soelistyo, *Bad Faith Dalam Hukum Merek*. (Yogyakarta: PT Maharsa Arta Mulia, 2017), 94

untuk kasus yang hampir sama, dan terkadang juga penerapan hukum merek di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri berbeda dengan penerapan hukum merek di tingkat kasasi di Mahkamah Agung serta, terkadang juga penerapan hukum di tingkat peninjauan Kembali di Mahkamah Agung satu dengan penerapan hukum di tingkat peninjauan Kembali di Mahkamah Agung satu lainnya berbeda untuk kasus yang hampir sama. Hal ini tidak jarang menimbulkan disparitas baik horizontal maupun vertikal.⁵ Pada satu sisi, disparitas akan dipandang sebagai kontradiksi yang rasional, sebagaimana dikatakan Oemar Seno Adji bahwa disparitas merupakan hal wajar. Disparitas bagi pandangan ini dilihat sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya karena setiap hakim dapat memiliki pandangan atau penafsiran yang berbeda terhadap kasus yang sama, tergantung pada faktor-faktor seperti fakta kasus, hukum yang berlaku, serta bukti-bukti yang disajikan.

Setiap kasus hukum memiliki faktor-faktor unik yang membedakannya dari kasus lainnya, sehingga penyelesaiannya mungkin tidak selalu sama, meskipun kasus tersebut secara umum terlihat serupa dengan kasus lain. Namun, majelis hakim selalu berusaha untuk mencapai keputusan yang adil dan objektif berdasarkan fakta dan hukum yang diberlakukan.⁶

Jika dikaitkan dengan sengketa merek MS Glow dan PS Glow yang menghasilkan putusan yang berbeda yakni dalam Pada Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN.Niaga.Mdn Shandy Purnamasari dinyatakan sebagai

⁵ Komisi Yuridis Republik Indonesia. *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*, (Jakarta: Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), 469

⁶ *Ibid*, 11

pemilik satu-satunya, pendaftar dan pengguna pertama (first to use) yang memiliki hak eksklusif untuk penggunaan merek MS Glow/for Cantik Skincare dan MS Glow For Men yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan menghukum pihak Pstore Glow, Pstore Glow, dan Pstore Glow Men dengan menyatakan memiliki persamaan pada pokoknya dan dilandasi itikad tidak baik baik karena telah meniru dan menjiplak sehingga pendaftaran merek tersebut dibatalkan dan dicoret.

Sedangkan dalam Putusan Nomor. Nomor: 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN.Niaga.Sby hasil putusan berbanding terbalik dengan menyatakan pihak PS Glow menang atas sengketa merek tersebut dengan menyatakan PT Pstore Glow Bersinar Indonesia memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek Ps Glow dan Pstore Glow yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan menghukum pihak MS Glow yang secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek MS Glow yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek PS Glow dan Pstore glow dengan membayar ganti rugi sebesar Rp.37.990.726.332. Namun harus dijadikan catatan bahwa pada Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN.Niaga Mdn merek yang dibatalkan pendaftarannya yakni merek Pstore Glow IDM000943833, Pstore Glow IDM000943834, dan Pstore Glow Men IDM000943835 atas nama Putra Siregar bukan merek PS Glow IDM000639146, karena Putra Siregar bukanlah pemilik merek PS Glow IDM000639146. Hal inilah yang kemudian membuka peluang bagi pihak Putra Siregar yang diwakilkan PT Pstore Glow Bersinar Indonesia untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sehingga menghasilkan Putusan Nomor.

Nomor: 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN.Niaga.Sby. Maka dapat disimpulkan Shandy Purnamasari adalah pemilik hak eksklusif atas merek MS Glow/for Cantik Skincare namun karena dalam penggunaannya hanya dengan frasa MS Glow saja maka merek tersebut tidak dilindungi. Dengan demikian Pihak PS Glow berhak atas uang ganti rugi atas penggunaan merek tanpa hak tersebut.

Menurut penulis yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus sengketa merek MS Glow dan PS Glow menghasilkan putusan yang berbeda yaitu pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan majelis hakim memutus gugatan pembatalan pendaftaran merek untuk barang sejenis berpedoman pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis sedangkan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya majelis hakim memutus gugatan penggunaan merek tanpa hak berpedoman pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis. Dengan demikian adanya perbedaan dalam Putusan Hakim tersebut menurut penulis hal yang wajar karena dalam hal ini Majelis Hakim memiliki pandangan dan pertimbangan masing sesuai dengan fakta hukum di persidangan dalam memutus kedua perkara tersebut. Selain itu Majelis Hakim hanya memutus hal-hal yang sesuai surat gugatan. Pada Pengadilan Niaga Medan menetapkan MS GloW/for cantik skincare sebagai pemilik hak eksklusif yang dibuktikan dengan sertifikat merek. namun pada Pengadilan Niaga Surabaya setelah adanya penelitian mendalam ditemukan fakta bahwa merek yang digunakan tidak sesuai dengan sertifikat merek terdaftar yakni MS GloW/for cantik skincare dan hanya menggunakan frasa MS Glow saja sehingga merek tersebut tidak dilindungi.

Sedangkan PS Glow dapat membuktikan kepemilikan merek yang sah secara hukum berdasarkan sertifikat merek. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam dua putusan tersebut terdapat perbedaan para pihak yang berperkara dan adanya perbedaan tujuan dari gugatan yang menghasilkan dua putusan yang berbeda yang satu gugatan pembatalan merek sedangkan yang satunya gugatan penggunaan merek tanpa hak.

B. Implikasi Disparitas Putusan Terhadap Kegiatan Produksi & Distribusi Produk MS Glow dan PS Glow

Putusan sejatinya adalah bagian penegakan hukum. Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang memulihkan hukum yang dilanggar supaya ditegakkan kembali. Dalam melaksanakan penegakan hukum, penegak hukum wajib menaati norma yang telah ditetapkan dan salah satu norma yang penting dalam penegakan hukum adalah keadilan.⁷

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan putusan hakim sebagai pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan hakim harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan hakim yang diucapkan itu haruslah sama dengan yang

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2006), 115

dituangkan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta otentik.⁸

Pada dasarnya Putusan perdata dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis putusan yaitu putusan akhir dan bukan akhir, sebagaimana dimengerti maksud ketentuan pasal 185 HIR atau Pasal 196 RBg yang berbunyi sebagai berikut: “Putusan-putusan yang tidak merupakan putusan akhir, tidak dituangkan dalam suatu putusan tersendiri, walaupun putusan sela itu harus pula diucapkan dalam sidang pengadilan, tetapi hanya dicatat Berita Acara Persidangan Pengadilan”⁹

Menurut doktrin ilmu hukum, termasuk aturan perundang-undangan yang telah diputuskan tetapi masih dibutuhkan dalam praktek, yaitu Rv. (*Reglement op Burgerlijke Reachtvordering*) mengatur bahwa baik putusan sela maupun putusan akhir, masih terbagi lagi atas beberapa jenis putusan yaitu:¹⁰

1. Putusan sela, terbagi atas:
 - a) Putusan *Praeparatoir*
 - b) Putusan *Interlocutoir*
 - c) Putusan *Insidentil*
 - d) Putusan *Provosional*
2. Putusan akhir terbagi atas:
 - a) Putusan *Condemnatoir*
 - b) Putusan *Constituantive*
 - c) Putusan *Declaratoir*

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), 167

⁹ Erick Sambuari Lie, *Implikasi Hukum Pihak Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata*, Lex Privatum Vol.XI/No. 3/Mar/2023, 5-6

¹⁰ Ibid, 6

Ketiga jenis putusan akhir yang dikemukakan, berdasarkan pada pandangan kedua pakar hukum terakhir bahwa ini, yaitu Abdul Kadir Muhammad yang mengemukakan bahwa “Putusan akhir dalam hukum secara perdata, dibedakan menjadi tiga macam, yaitu Putusan *Condemnatoir* (*condemnatoir vonnis, condemnatoir judgement*) yang bersifat menerangkan menghukum. Putusan *Declaratoir* (*declaratoir vonnis, condemnatoir judgement*) yang bersifat menerangkan atau menyatakan. Putusan *Constitutive* (*constitutive vonnis, constitutive judgement*) yang bersifat menciptakan.

Akibat hukum adalah akibat dari perbuatan atau peristiwa yang diatur oleh hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban sehingga Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu data dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Peristiwa hukum adalah: suatu *rechtsfeit*/suatu kejadian hukum; suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum; perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum; dan peristiwa di dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum. Tidak semua peristiwa mempunyai akibat hukum, sehingga tidak semua peristiwa adalah peristiwa hukum.¹¹

¹¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),

Apabila dikaitkan dengan putusan pengadilan maka akibat hukum adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka pada prinsipnya pihak yang kalah memiliki kewajiban untuk menjalankan amar putusan tersebut. Hal ini berarti bahwa mereka harus mengikuti apa yang menjadi tuntutan atau hasil putusan pengadilan. Dalam hal terdapat pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan putusan pengadilan, maka pengadilan dapat melakukan eksekusi putusan untuk memastikan bahwa putusan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang diatur dalam putusan. Bagi pihak yang menang dalam persidangan mendapatkan perlindungan hukum akan hak-haknya dan mendapat jaminan hukum dari keputusan yang telah diambil oleh Pengadilan.¹²

Akibat hukum yang terjadi dengan adanya pembatalan merek yaitu:¹³

1. Merek Dicoret dari Daftar Umum Merek

Dengan dibatalkannya suatu merek, merek yang dibatalkan tersebut akan dicoret dari Daftar Umum Merek, sehingga merek tersebut tidak lagi menjadi merek yang terdaftar, sehingga Pemegang Merek yang telah dibatalkan tidak bisa menggunakan mereknya lagi. Pencoretan ini diatur di dalam pasal 91-92 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam pasal 91 ayat (1) disebutkan Pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi putusan yang telah mempunyai

¹² R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, cet. 13, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994), 92

¹³ Sudjana, *Akibat Hukum Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar Terhadap Hak Atas Merek (Eletion and Cancellation of Registered Marks in The Perspective of Legal Certainty)*, Res Nullius Law Journal, Vol. 2, No. 2 Juli 2020, 127-128

kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pada Ayat (2) disebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghapusan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Lebih lanjut pada Pasal 92 ayat (1) dikatakan bahwa Pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Menteri dengan mencoret Merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut. Dalam ayat (2) kemudian pembatalan atau penghapusan pendaftaran diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan atau penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan ayat (3) bahwa Pencoretan Merek terdaftar diumumkan dalam Berita Resmi Merek

2. Berakhirnya Perlindungan Hukum

Dengan dibatalkannya suatu merek mengakibatkan sertifikat merek tidak berlaku lagi, sehingga perlindungan yang diberikan negara terhadap pemegang merek dianggap berakhir dan sudah tidak ada lagi. Dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa akibat hukum dari pembatalan merek tersebut adalah berakhir juga perlindungan hukum atas merek yang didaftarkan. Dengan adanya pembatalan merek membawa konsekuensi hukum menjadi berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Hapusnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan, maka hak-hak pemegang merek otomatis akan hilang. Jika sebelumnya pemegang merek diberikan hak eksklusif akan mereknya tersebut, ketika merek tersebut telah dibatalkan, maka hak itu hilang dan berganti kepemilikan, sehingga pemegang merek yang telah dibatalkan tidak boleh menggunakan merek tersebut lagi kecuali diperjanjikan lain oleh pemilik merek milik penggugat.

3. Akibat Terhadap Penerima Lisensi

Pembatalan merek tidak hanya berakibat hukum terhadap pemegang mereknya saja, tetapi juga berakibat kepada pihak ketiga yaitu penerima lisensi. Agus Mardianto mengatakan bahwa Pembatalan pendaftaran merek akan berakibat berakhirnya perjanjian lisensi yang dibuat antara pemberi lisensi (yang mereknya sudah dibatalkan) dengan penerima lisensi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebenarnya telah memberikan perlindungan kepada penerima lisensi merek yang beritikad baik, namun tidak menjelaskan mengenai definisi dari seorang penerima lisensi beritikad baik. Namun apabila dalam pelaksanaan perjanjian lisensi tersebut terjadi gugatan pembatalan terhadap kepemilikan Merek (yang didasarkan alasan bahwa merek yang bersangkutan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan) yang ditujukan kepada pemilik merek sekaligus pemberi lisensi merek, maka dalam hal ini kedudukan pihak penerima lisensi merek tidak akan terpengaruh oleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam sengketa gugatan merek tersebut. Dan apabila kedudukan pemberi lisensi

merek sebagai pemilik merek dibatalkan melalui putusan hakim pengadilan niaga yang berkekuatan hukum tetap, maka pihak penerima lisensi merek akan tetap dapat melaksanakan perjanjian lisensi tersebut dan dengan persyaratan bahwa pembayaran royalti pada periode selanjutnya akan dilanjutkan kepada pihak yang dinyatakan sebagai pemilik merek yang sah.

4. Kerugian yang dialami Pemegang Merek yang dibatalkan
Terjadinya pembatalan merek sangatlah disayangkan karena menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pemegang merek yang mereknya dibatalkan. Kerugian akibat pembatalan merek dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

- a) Kerugian Materiil

Kerugian materiil adalah kerugian yang dapat dihitung dengan angka, biasanya berkaitan dengan uang. Pemegang merek yang dibatalkan tidak bisa menggunakan mereknya lagi, akibatnya pemegang merek mengalami kerugian yang sangat besar, kerugian ini bisa berupa modal dalam membangun sebuah merek melalui promosi-promosi atau iklan, kemudian barang yang sedang di produksi dengan menggunakan merek tersebut harus dihentikan, dan barang yang beredar di pasar dengan merek tersebut harus ditarik peredarannya, sehingga selain kehilangan modal untuk membangun suatu merek, pemegang merek juga kehilangan pendapatan ataupun keuntungan yang seharusnya didapat (*Potential loss*).

- b) Kerugian Immateriil

Kerugian immateriil biasa disebut dengan kerugian moril, yaitu kerugian yang berasal dari usaha

pemegang merek untuk membangun merek tersebut. Merek yang semula belum memiliki reputasi kemudian dibangun dengan penuh usaha dan kesabaran sehingga mendapatkan citra yang baik bagi konsumen hilang oleh karena merek itu telah dibatalkan, sehingga pemegang merek tersebut harus membangun merek baru dari awal lagi tanpa reputasi.

Pada Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN Niaga Mdn Majelis Hakim memutus perkara ini dengan mengacu pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan Shandy Purnamasari adalah pemilik satu-satunya, pendaftar dan pengguna pertama (first to use) merek MS Glow/for cantik skincare+ logo No. Pendaftaran IDM000633038 dan merek MS Glow For Men No. Pendaftaran IDM00087737 dan mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk menggunakan merek tersebut di Indonesia. Selain itu menyatakan bahwa pendaftaran merek atas nama Putra Siregar yakni Merek Pstore Glow No. Pendaftaran: IDM000943833, Pstore Glow No. Pendaftaran: IDM000943834, dan Pstore Glow Men No. Pendaftaran: IDM000943835 mempunyai persamaan pada pokoknya dan dilandasi itikad tidak baik serta tidak jujur, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek yang dimiliki Shandy Purnamasari yakni merek MS Glow/for cantik skincare+ logo No. Pendaftaran IDM000633038 dan merek MS Glow For Men No. Pendaftaran IDM00087737. Sehingga Pendaftaran merek atas nama Putra Siregar dinyatakan batal dan di coret dari daftar umum merek.

Sedangkan pada Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN.Niaga.Sby Majelis Hakim memutus perkara

dengan mengacu pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan PT. Pstore Bersinar Indonesia memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang PS Glow dan merek dagang Pstore Glow yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk jenis golongan barang/jasa kelas 3 (kosmetik). Selain itu 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 / jasa kelas 3 (kosmetik) terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dan 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.

Namun dengan adanya dua putusan yang berbeda pada sengketa merek MS Glow dan PS Glow, terdapat ketidakpastian hukum. Gustav Radburch mendefinisikan kepastian menjadi dua pengertian dalam hukum di negara berkembang. Pertama, kepastian oleh hukum terjadi ketika hukum dapat menjamin kepastian dalam hubungan antar individu. Hukum yang mampu memberikan kepastian ini dianggap sebagai hukum yang berguna. Kedua, kepastian dalam atau dari hukum tercapai ketika undang-undang merupakan sumber hukum utama yang berisi ketentuan yang logis, pasti, dan tidak saling bertentangan. Pembuatan undang-undang didasarkan pada fakta hukum dan tidak memiliki

interpretasi ganda.¹⁴ Dalam sengketa merek MS Glow dan PS Glow ketidakpastian hukum terjadi ketika terdapat perbedaan dalam interpretasi atau penerapan hukum oleh pengadilan yang berbeda dalam kasus yang serupa. Pada Pengadilan Niaga Medan membatalkan merek Pstore Glow dan Pstore Glow Men, sehingga penggunaan merek tersebut dalam kegiatan produksi dan distribusi tidak diizinkan. Namun, Pengadilan Niaga Surabaya menyatakan bahwa Pihak MS Glow menggunakan merek MS Glow tanpa hak, sehingga penggunaan merek yang melanggar hak merek terdaftar juga tidak diizinkan. Sehingga ketidakpastian hukum dapat timbul karena para pihak yang terlibat dalam sengketa merek MS Glow dan PS Glow mungkin tidak tahu putusan mana yang harus mereka ikuti. Jika ada perbedaan dalam interpretasi atau penerapan hukum oleh pengadilan, hal ini dapat membingungkan dan mempersulit pihak-pihak yang terlibat untuk menentukan tindakan yang harus diambil. Oleh karena adanya ketidakpastian hukum mengenai merek manakah yang terdaftar lebih dahulu sehingga memiliki hak eksklusif atas penggunaan baik pihak MS Glow dan Pihak PS Glow mengajukan upaya kasasi pada Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Niaga Medan dan Pengadilan Niaga Surabaya.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Putra Siregar sehingga memperkuat Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn yang menyatakan bahwa Shandy Purnamasari memiliki hak eksklusif atas merek MS Glow/for

¹⁴ Junimart Girsang, et.al “Kepastian Hukum Merek Tiga Dimensi dan Desain Industri: Studi Perbandingan Hukum di Indonesia, Amerika dan Australia”, University of Bengkulu Law Journal, Volume 6. No. 1. (April 2021), 75

cantik skincare dan menyatakan batal pendaftaran merek atas nama Putra Siregar yakni Pstore Glow dan Pstore Glow Men. Sedangkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I pihak MS Glow dengan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby yang amar putusannya menyatakan pihak MS Glow secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek MS Glow. Sehingga majelis hakim memutus kedua perkara dengan hasil yang sama dimana MS Glow dinyatakan menang dalam kedua putusan Mahkamah Agung tersebut. Dengan demikian maka pihak MS glow mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dimana MS Glow dinyatakan memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek tersebut sehingga karena lebih dahulu terdaftar pada DJKI sehingga pendaftaran merek Pstore glow dan Pstore Glow men atas nama Putra Siregar telah melanggar hak merek terdaftar milik MS Glow maka dari itu patut untuk dilakukan pembatalan pada daftar umum merek.

Implikasi terhadap eksistensi merek Pstore Glow dan Pstore Glow men setelah ditolaknya permohonan kasasi Putra Siregar pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 adalah merek Pstore Glow dan Pstore Glow Men yang memiliki persamaan pada pokoknya dan dilandasi itikad tidak baik dalam pendaftaran merek atas nama Putra siregar pada dasarnya melanggar syarat pendaftaran merek dalam pasal Pasal 21 Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis maka pendaftaran merek tersebut harus dibatalkan dan di coret dari daftar umum merek. Dengan dinyatakan batalnya pendaftaran merek atas nama putra siregar, maka Shandy Purnamasari adalah pemilik hak

eksklusif atas penggunaan merek MS Glow/for cantik skincare+logo dan MS Glow For Men.

Akibat hukum dari pembatalan merek Pstore Glow, Pstore Glow dan Pstore Glow Men adalah merek tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum lagi dari pemerintah terkait. Pemilik merek tersebut harus mendaftarkan mereknya terlebih dahulu jika ingin mereknya dilindungi oleh Dirjen HKI. Karena jika merek tidak didaftarkan maka merek tersebut bisa dengan bebas dipergunakan oleh siapapun dan tidak ada tindakan hukum yang akan bisa membantu si pemilik merek awal untuk menggugat si pemilik merek yang mendomplengnya. Karena jika merek tidak didaftarkan maka tidak ada pula perlindungan hukum bagi merek tersebut. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berkewajiban mencoret merek Pstore Glow, Pstore Glow dan Pstore Glow Men. Hal tersebut sebagai bentuk dari pelaksanaan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan. Dimana dalam putusan tersebut majelis hakim menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek Pstore Glow, Pstore Glow dan Pstore Glow Men milik Putra Siregar karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dimiliki Shandy Purnamasari. Sehingga Putra Siregar tidak berhak menggunakan merek Pstore Glow, Pstore Glow dan Pstore Glow Men dalam produk kosmetiknya.

Implikasi adanya pembatalan merek Pstore Glow, Pstore Glow dan Pstore Glow Men milik Putra Siregar terhadap kegiatan produk dan distribusi kosmetik yaitu dalam hal produksi masih dapat dilakukan sesuai dengan izin usaha dan izin produksi yang dimiliki perusahaan hanya saja hasil produksi tidak dapat mempergunakan merek yang dibatalkan tersebut, jadi hasil produksi harus menggunakan merek lain.

Mengenai distribusi produk yang menggunakan merek yang dibatalkan tersebut harus dihentikan dan ditarik dari pasaran sampai menunggu merek baru yang terdaftar. Merek yang dibatalkan dan dicoret dari daftar umum merek tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk menggunakan merek tersebut. Dengan demikian Putra Siregar tidak dapat menggunakan merek Pstore Glow, Pstore Glow dan Pstore Glow Men dalam kegiatan produksi dan distribusi produk kosmetika.

Apabila merek yang telah dibatalkan masih digunakan dalam produksi dan distribusi berakibat seseorang atau sekelompok orang yang terus memproduksi dan mendistribusikannya bisa dikenakan sanksi pidana dikarenakan tidak tunduk terhadap putusan hakim yang sudah memutuskan bahwa merek tersebut sudah dibatalkan dan dihapus dari daftar umum merek sehingga tidak boleh digunakan dalam kegiatan perdagangan. Pasal 8 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud tersebut adalah Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya dan berdasarkan hasil pembahasan pada analisa penelitian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan atas beberapa hal, yaitu:

1. Disparitas putusan pengadilan tentang sengketa pembatalan merek antara MS Glow dan PS Glow Di PN Niaga Medan dan PN. Niaga Surabaya menghasilkan putusan yang berbeda yaitu pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan mendasarkan pada merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan pendaftaran merek yang dilandasi itikad tidak baik sehingga pemilik merek merasa keberatan dan mengajukan gugatan pembatalan merek yang berpedoman pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis. Sedangkan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya lebih menekankan bahwa merek MS Glow yang digunakan berbeda dengan merek terdaftar yang sesungguhnya yakni MS Glow/for Cantik Skincare sehingga merek MS Glow tidak dilindungi oleh Negara. Sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pemilik merek terdaftar yang berpedoman pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis.
2. Implikasi disparitas putusan terhadap eksistensi merek MS Glow dan PS Glow yaitu dengan adanya dua putusan yang berbeda pada sengketa merek MS Glow dan PS Glow, adanya perbedaan dalam interpretasi atau penerapan hukum oleh pengadilan yang berbeda dalam kasus yang

serupa akan mengakibatkan ketidakpastian hukum karena para pihak yang terlibat dalam sengketa merek MS Glow dan PS Glow mungkin tidak tahu putusan mana yang harus mereka ikuti. Namun Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Putra Siregar sehingga memperkuat Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Mdn yang menyatakan batal pendaftaran merek atas nama Putra Siregar yakni Pstore Glow dan Pstore Glow Men. Sedangkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I pihak MS Glow dengan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor; 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby. Dimana pada kedua putusan Mahkamah Agung MS Glow dinyatakan menang dengan demikian maka pihak MS glow mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dimana MS Glow dinyatakan memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek tersebut dan pendaftaran merek Pstore glow dan Pstore Glow men atas nama Putra Siregar telah melanggar hak merek terdaftar milik MS Glow maka dari itu patut untuk dilakukan pembatalan pada daftar umum merek.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha pemilik merek terdaftar dalam penggunaan mereknya harus seusai dengan sertifikat merek agar merek tersebut dapat mendapatkan perlindungan akan haknya.

2. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus lebih teliti lagi dalam proses pemeriksaan pendaftaran merek, agar tidak terjadi pembatalan merek terdaftar. Serta lebih meningkatkan perlindungan terhadap hak atas merek yang telah terdaftar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alwi, Hasan et. al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2005.
- Artifardhani, Yoyi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cetakan IV, 2017.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Penghantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Tinggi, 2010.
- Donandi, Sujana. *Hukum Bisnis Indonesia (Business Law of Indonesia)*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: ALFABETA CV, 2020.
- Hadrian, Endang, dan Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Harahap, M. Yahya. *Tinjauan Merk Secara Umum Dan Hukum Merk Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hariyani, Iswi, et.al., *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Hasyim, Farida. *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hidayah, Khoirul. *Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017.

- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Disparitas Putusan Hakim, "Identifikasi dan Implikasi"*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.
- Machmudin, Dudu Duswara. *Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung: PT. Refika Adutama, 2001.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.
- Mashdurohatun, Anis. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*. Semarang: Madina Semarang, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2006.
- Pertama., Rika, Ratna Pertama., Et al. *Pelanggaran Merek Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika: Aditama, 2021)
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Purwaningsih, Endang. *Paten dan Merek Economic and Technological Interests dalam Eksploitasi Paten dan Merek*. Malang: Setara Press, 2022.
- Roisah, Kholis. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2015.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Press, cet. 8, 2013.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, Ed. 1 Cet.8, 2019.

- Sembiring, Sentosa. *Hukum Dagang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke IV 2015.
- Silondae, Arus Akbar, dan Wirawan B. Ilyas. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Selemba Empat, 2011.
- Sjahputra, Imam. *Menffali Keadilan Hukum (Analisis Politik Hukum & Hak Kekayaan Intelektual)*, Bandung: PT. Alumni Bandung. 2009.
- Soelistyo, Henry. *Bad Faith Dalam Hukum Merek*. Yogyakarta: PT Maharsa Arta Mulia, 2017.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumentasi Litigasi*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Suteki, Galang Taufan. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, cet. 2, 2018.
- Syarifin, Pipim, dan Zarkasy Chumaidy. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Thalib, H. Abd, dan Muchlisin. *Hak Kekayaan Intelektual*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Yulia. *Hukum Acara Perdata*, Sulawesi: Unimal Press, 2018.

SKRIPSI

- Avid Ativiyanti Meikasari. “*Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Lameson Dan Flameson Terkait Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis*”, Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Semarang, 2016.
- Daniel Suharta. “*Penyelesaian Sengketa Merek Pure Kids Dengan Merek Pure Baby (Studi Putusan No. 72/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat)*”, Skripsi Program

- Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Jakarta, 2022.
- Jose Rizal. “Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 160k/Pdt/Sus-Hki/2019 Mengenai Sengketa Merek Antara Merek Novec Dengan Merek Novec 1230”. Skripsi Program Sarjana Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. Palembang, 2020.
- Muhammad Irham Imran. “Analisis Yuridis terhadap Sengketa Merek Predator (Studi Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus.HKI/2020)”. Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta. 2022.
- Shalahuddin al-Ayubi. “Analisis Yuridis Perlindungan Merek Asing Terdaftar Di Indonesia (Studi Perkara Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN.Niaga.JKT.PST)”. Skripsi Program Sarjana Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang. 2022.
- Okta Deva Reindra. “Analisis Putusan Pengadilan Pada Sengketa Hak Merek Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst)”. Skripsi Program Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon. 2021.

JURNAL

- Erick Sambuari Lie, “*Implikasi Hukum Pihak Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata*”, Lex Privatum Vol.XI/No. 3/Mar/2023
- Ida Ayu Sintya Naraswari Manuaba, I Wayan Parsa,

- “*Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Asing Dengan Hak Prioritas Di Indonesia*”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6, No. 12, 2018
- Haryono, “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*”, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II. No.1, Janurai, 2012
- Junimart Girsang, Florianus Yudhi Priyo Amboro, dan Rina S. Shahrullah, “*Kepastian Hukum Merek Tiga Dimensi dan Desain Industri: Studi Perbandingan Hukum di Indonesia, Amerika dan Australia*”, University of Bengkulu Law Journal, Volume 6. No. 1, April 2021
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “*Modul Kekayaan Intelektual, Bidang Merek dan Indikasi Geografi*”, 2019
- Karlina Perdana, “*Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek*”, *Jurnal Privat Law*, Vol. 5 No. 2, 2017.
- Lilis Mardiana Anugrahwati, “*Pentingnya Pendaftaran Merek Suatu Produk*”, *Jurnal Admisi dan Bisnis*, Vol. 15, No. 3, Tahun 2014.
- Marseliud Manik, dakk, “*Analisis Yuridis Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya atau Seluruhnya (Studi Putusan No.57/Pdt. Sus-Hki/Merek/2019/Pn.Niaga)*”, Patik: Jurnal Hukum Vol. 8, No. 1, April 2019
- Meli Hertati Gultom, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek*”, *Jurnal Warta Dharmawangsa*, No. 56, 2018.
- Miftakhur Rokhman Habibi, Rohmatul Lailatus Saidah, “*Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan*”, *Jurnal Prtnama Berazam*, Vol. 2, NO. 1, Oktober 2020.

- Muh. Ali Masnun, “Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri Karena Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, Issuc. 3, 2020.
- Rakhmita Desmayanti, “Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Perspektif Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 6, No. 1, 2018.
- Sudjana, “Akibat Hukum Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar Terhadap Hak Atas Merek (*Eletion and Cancellation of Registered Marks in The Perspective of Legal Certainty*)”, *Res Nullius Law Journal*, Vol. 2, No. 2 Juli 2020
- Sulasi Rongiyati, “Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional”, *Jurna Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 2, No. 2, 2011,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn

Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby

Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Nurul Hidayati
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarnegara, 31 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Twelagiri Rt. 03 Rw. 01, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah
Nomor Handphone : 085726574565
E-mail : nurulhida9973@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. 2004-2005 TK Indria Palma
2. 2005-2011 MI Mathla'ul Anwar
3. 2011-2014 SMP Negeri 1 Pagedongan
4. 2014-2017 SMA Negeri 1 Bawang

Demikian daftar riwayat hidup diatas tersebut penulis buat dengan sebenar-benarnya dan dapat di pertanggung jawabkan.

Semarang, 13 Juni 2023

Penulis



Nurul Hidayati
1902056041