



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berkembangnya globalisasi pada masa kini membawa dampak yang amat signifikan terhadap aktivitas pada pembedangan ekonomi baik dalam skala nasional maupun internasional. Dengan meluasnya perkembangan di bidang ekonomi ini mempunyai akibat terhadap tatanan hukum khususnya pengaturan terkait Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual sangat berkaitan erat dengan dunia bisnis atau perdagangan. Perkembangan terhadap aktifitas perdagangan membawa pengaruh dalam peningkatan keanekaragaman barang dan jasa di pasaran.¹ Keanekaragaman barang dan jasa ini menimbulkan suatu pemikiran baru khususnya bagi para pelaku usaha untuk melakukan upaya pemberian simbol pembeda agar tercipta kestabilan dalam aktifitas perdagangan dan tidak menimbulkan sengketa bisnis antar pelaku usaha. Pelaku usaha yang menghasilkan suatu benda mempunyai simbol dari benda tersebut merupakan unsur dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI).

Eddy Damian mengemukakan bahwa definsi HKI sebagai kekayaan tak berwujud (*intangible*), yang dihasilkan dari olah pikir manusia untuk suatu ciptaan pada bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi yang

¹ M. Riksa Fritansya Gumilar, Skripsi: “*Analisis yuridis mengenai perlindungan Hukum Bagi pemilik Merek Hugo Boss Ataspeniruan Dari Merek Zego Boss Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi geografis (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 938 K/PDT.SUS-HKI/2017)*”, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2020, h.1.

memiliki kemanfaatan ekonomi. Kemajuan dalam aktifitas perdagangan sangat mempengaruhi pelaku usaha bisnis.² Dengan adanya kemajuan di bidang ekonomi, membuat para pelaku usaha semakin memperhatikan objek perdagangan mereka. Pelaku usaha harus mempunyai kemampuan dalam membaca pasar yaitu terkait penentuan target pasar yang spesifik, pemilihan kualitas suatu benda atau jasa yang ditawarkannya dan lain sebagainya guna mencapai tujuan dalam memuaskan pembeli atau pelanggan khususnya mengenai pemilihan merek dagang. Merek menunjukkan asal dan kualitas produk dan jasa yang diperdagangkan.³

Merek berfungsi sebagai penanda penampil yang secara grafis berbentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, warna yang tersusun dalam wujud 2 (dua) ukuran dan/atau 3 (tiga) ukuran, bunyi, hologram, atau gabungan dari 2 (dua) atau lebih karakter tersebut sebagai pembeda dari suatu benda atau jasa yang merupakan hasil produksi oleh perseorangan atau badan hukum terkait kegiatan berdagang benda atau jasa. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis).

Merek sebagai tanda pengenal berfungsi sebagai pembeda ketika dibandingkan dengan benda lain baik yang serupa yang tergolong dalam aktivitas berdagang, di mana hal tersebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas

² Neni Sri Imaniyati, “*Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Iptek, Budaya dan Seni*”, Jurnal Media Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juni 2010, h. 164.

³ Nur Febry Ramadhani & Catharina Ria Budiningsih, “*Analisis Hukum Penghapusan Merek IKEA*”, Jurnal Syiar Hukum UNISBA, Volume 15, Nomor 2, 2017, h.140.

pemroduksian. Dengan hanya mengetahui asal dari suatu barang atau jasa, seseorang dapat langsung menilai kualitas dari barang atau jasa tersebut. Seseorang akan cenderung membeli barang berdasarkan merek yang terdapat dalam benda atau jasa. Pelaku usaha hendaknya harus memperhatikan pemilihan merek dalam barang atau jasa yang telah diproduksi karena merek merupakan identitas dari suatu barang atau jasa.

Pada masa kini, pertumbuhan perdagangan memiliki dampak yang sangat besar. Timbulnya persaingan tidak sehat antar perusahaan merupakan salah satu dampak negatif dari peningkatan perdagangan. Dalam persaingan bisnis terdapat pesaing baik yang berperilaku secara langsung ataupun tidak langsung dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Salah satu perilaku yang dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lain ialah perilaku menyamarkan atau meniru merek lain. Perilaku menyamarkan atau meniru merek lain ini umumnya dilaksanakan oleh oknum-oknum yang didasarkan pada merek yang sudah besar, merek yang sudah memiliki kesan baik terkait *market leader*-nya. Dengan demikian merek yang sudah besar ini mempunyai pangsa pasar yang cukup besar pada pasar produk yang relevan dan lebih unggul dari perusahaan lain dalam hal kesadaran produk. Menyamarkan atau meniru merek lain ini pada dasarnya bertujuan agar merek yang mereka buat dapat menarik perhatian konsumen sebab ia mempunyai sifat khas yang hampir sama dengan yang merek tiruannya.

Kepemilikan sebuah merek hanya dapat memperoleh pengakuan ketika pemilik merek sudah melaksanakan pendaftaran merek. Merek yang akan

didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Dirjen HKI), maka merek tersebut mempunyai beberapa persyaratan harus dipenuhi. Syarat utama yang harus dipenuhi yakni merek tersebut harus mempunyai ciri yang membedakan mereknya dengan merek lain. Suatu merek yang diharapkan memiliki unsur yang membedakan dengan merek lain, maka merek tersebut wajib menyampaikan makna pada barang atau jasa yang relevan.⁴ Pada Pasal 21 Undang-Undang Merek Dagang dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa merek tidak hanya tidak mempunyai karakter pembeda, akan tetapi apabila merek tersebut serupa dalam hal sebagian atau keseluruhannya dengan merek terdaftar lainnya maka permohonan pendaftaran merek dapat tertolak.

Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis memuat penjelasan yang pada intinya menyangkut tentang kesamaan, yaitu kesamaan karena adanya unsur-unsur yang timbul antar merek, kesamaan yang timbul akibat adanya kesamaan bentuk, penempatan dan gaya, bentuk tulisan atau gabungan dari unsur merek atau kesamaan bunyi yang terdapat pada merek tersebut.

Persaingan dalam memiliki merek sendiri membuat beberapa oknum dengan seenaknya meniru atau bahkan memaikai merek orang lain. Hal ini juga berimbas pada merek yang terkenal di Indonesia, oleh karenanya diperlukan untuk melindungi secara hukum kepada merek asing yang tersohor di Indonesia. Pemilik Merek memiliki hak untuk melakukan pengajuan gugatan

⁴ Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, "*Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 83.

karena memiliki hak atas Merek. Perbuatan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kerugian yang dialami pemilik Merek. Dalam mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Pengadilan Niaga maka gugatan tersebut mencakup ganti kerugian dan/atau gugatan untuk memberhentikan seluruh tingkah laku yang memiliki keterkaitan dalam menggunakan merek tersebut. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 83 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis. Ketidaktahuan atau ketidaksengajaan bukan menjadi alasan untuk membenarkan perbuatan tersebut. Apabila suatu undang-undang telah diundangkan, maka setiap orang dianggap tahu (asas fiksi hukum). Oleh karena itu, sebaiknya sebelum menggunakan Merek yang diinginkan, akan lebih untuk mencari tahu lebih dahulu terkait merek yang diinginkan sudah didaftarkan atau tidak.

Kasus penelitian ini terfokus pada sengketa merek dagang ini terjadi antara pemilik MS Glow Shandy Purnamasari dan suaminya Gilang Widya Pramana melawan Putra Siregar dan sang istri Septia Siregar, pemilik PS Glow. Kronologi awal bermula saat Putra Siregar meluncurkan produk kecantikan PS Glow sekitar Agustus 2021 yang memiliki kemiripan nama maupun jenis produk dan desain dengan MS Glow yang telah terdaftar pada Dirjen HKI sejak 8 Agustus 2018. Lantaran hal tersebut, Shandy Purnamasari selaku pemilik merek MS Glow mengajukan gugatan pada 15 Maret 2022 lalu di Pengadilan Niaga Medan dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn. Dalam Putusannya pada tanggal 13 Juni 2022, MS Glow dinyatakan menang dan Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan pendaftaran

merek PStore Glow dan PStore Glow Men. Saat perkara pada Pengadilan Niaga Medan ini masih berlangsung. Putra Siregar selaku pemilik merek PS Glow mengajukan gugatan balik terkait sengketa merek dagang kepada Pengadilan Niaga Surabaya.

Gugatan PS Glow ini didaftarkan pada 12 April 2022 dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby. Majelis hakim yang dipimpin Slamet Suropto, memberikan pengabulan sebagian gugatan PT PStore Glow Bersinar Indonesia pada 12 Juli 2022 lalu. Putusan menerangkan bahwa PT Pstore Glow Bersinar Indonesia mempunyai hak eksklusif untuk mempergunakan merek dagang "PS GLOW" dan "PSTORE GLOW" yang sudah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Selanjutnya, Pengadilan Niaga Surabaya juga menjatuhkan hukuman kepada keenam tergugat untuk melakukan pembayaran ganti kerugian. Putusan tersebut juga menjatuhkan hukuman bagi para tergugat untuk memberhentikan produksi, perdagangan, serta melakukan penarikan terhadap semua produk kosmetik dengan merek MS Glow yang sudah beredar di Indonesia.

Berdasarkan Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn dan 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby memiliki status putusan yang sama yaitu dengan pertimbangan hakim yang berbeda. Bahwa Putusan nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn mengabulkan sebagian gugatan penggugat yaitu Pemilik merek MS Glow dan Putusan nomor 2/Pdt.Sus-

HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby mengabulkan sebagian gugatan penggugat yaitu pemilik merek PS Glow.

Dalam Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn, hakim berpendapat bahwa Penggugat yaitu MS Glow pemilik satu-satunya, pendaftar Dalam perkara ini, hakim menimbang berdasarkan asas *first to file principle*. Apabila didasarkan pada rancangan perlindungan merek di Indonesia, maka pada dasarnya Indonesia merupakan penganut sistem konstitutif atau pendaftar pertama (*first to file principle*). Dengan demikian merek yang sudah sepatutnya memperoleh perlindungan hukum ialah merek yang sudah didaftarkan. Berkaitan dengan hal tersebut MS Glow dapat membuktikan bahwa merek MS Glow merupakan pendaftar pertama dibanding dengan merek PS Glow.⁵

Pada Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby, hakim berpendapat bahwa Penggugat yaitu PS Glow mempunyai hak eksklusif dalam menggunakan merek dagang “PS GLOW” dan merek dagang “PSTORE GLOW” yang terdaftar pada Dirjen HKI Republik Indonesia untuk mutu golongan benda atau jasa kelas 3 yaitu kosmetika. Terhadap putusan tersebut hakim menimbang bahwa mempergunakan MS GLOW yang mempunyai perbedaan dari merek yang sebenarnya pada sertifikat merek IDM000633038 yakni “MSGLOW /FOR CANTIK SKINCARE” seharusnya tidak diberikan pembenaran. Dengan demikian dalam hal ini MS GLOW tidak dapat memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Pendaftaran merek MS GLOW nomor IDM000731102 atas nama CV. KOSMETIKA CANTIK,

⁵ Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn.

ditujukan untuk kelas 32 yakni untuk produk mencakup minuman serbuk the. Hal tersebut tidak selaras apabila dipergunakan pula sebagai merek dari produk kosmetika. Dengan demikian Hakim menjatuhkan putusan bahwa para tergugat dengan tanpa hak dan melawan hukum mempergunakan merek dagang “MS GLOW” yang pada intinya menyerupai dengan merek dagang “PS GLOW” dan merek dagang “PSTORE GLOW” yang dipergunakan oleh Penggugat untuk bagian kelompok benda atau jasa kelas 3 (kosmetik) yang telah didaftarkan pada Dirjen HKI.⁶

Dari studi kasus diatas dapat disimpulkan bahwa ada dua putusan dengan status putusan yang menyerupai akan tetapi dengan pertimbangan hakim yang berbeda dan pihak yang dimenangkan dari setiap putusan berbeda, Penulis akan menganalisis kedua putusan dan pertimbangan hakim ditinjau dari UU Merek dan Indikasi Geografis. Dengan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut melalui penulisan suatu penelitian hukum mengenai sengketa merek di Indonesia dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN HAK ATAS MEREK YANG MENYERUPAI MEREK ORANG LAIN ANTARA MEREK MS GLOW DENGAN PS GLOW (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 2/PDT.SUS.HKI/MEREK/2022/PN.NIAGA MDN DAN 2/PDT.SUS.HKI/MEREK/2022/PN.NIAGA SBY)”**

⁶ Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek dalam sengketa merek dagang MS Glow dan PS Glow?
2. Bagaimana analisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus penyelesaian sengketa pada Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn dengan 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami perlindungan hukum terhadap merek dalam sengketa merek dagang MS Glow dan PS Glow jika ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk memahami dasar pertimbangan hakim dalam memutus penyelesaian sengketa pada Putusan nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn dengan 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby jika ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Sisi Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran terkait pengembangan ilmu pengetahuan hukum secara umum dan hukum perdata secara khusus, terlebih terkait tinjauan yuridis terkait penggunaan hak cipta atas nama brand yang menyerupai merek orang lain ditinjau dari

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- b. Sebagai referensi, bahan, dan masukan bagi penelitian yang selanjutnya yakni terkait tinjauan yuridis penggunaan hak cipta atas nama brand yang menyerupai merek orang lain ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Sisi Praktis

- a. Sebagai referensi bagi para pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang serta masyarakat secara umum terkait tinjauan yuridis penggunaan hak cipta atas nama brand yang menyerupai merek orang lain ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Sebagai bahan masukan atau untuk melengkapi referensi yang belum ada terkait tinjauan yuridis penggunaan hak cipta atas nama brand yang menyerupai merek orang lain ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

1.5.1.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual merupakan padanan baku dan resmi dalam Bahasa Indonesia untuk istilah *Intellectual Propertyo Rights* (IPR). Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang masing-masing diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya dari olah pikirnya. Karya yang memiliki wujud, sifat, atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak Kekayaan Intelektual juga dapat digunakan sebagai wadah untuk menaungi beragam jenis hak eksklusif yang masing-masing memiliki ciri atau karakteristik, ruang lingkup dan sejarah perkembangannya sendiri-sendiri.⁷

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual yang dikemukakan oleh Ismi Hariyan dalam bukunya menyebutkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak hukum milik para pencipta atau penemu yang mereka miliki secara khusus sebagai hasil kegiatan intelektual dan kreativitas yang memiliki sifat unik dan baru.⁸ Hak kekayaan intelektual mencakup hak yang memiliki keterkaitan antara sastra, karya

⁷ Tim Redaksi, "Himpunan Lengkap Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek, Dagang dan Indikasi Geografis, Serta Hak Kekayaan Intelektual", Yogyakarta: Laksana, 2018, h. 276.

⁸ Iswi Haryani, "Prosedur Mengurus HAKI yang Benar", Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, Cetakan 1, h. 16.

seni dan ilmiah, temuan-temuan baru pada seluruh bidang kegiatan manusia, temuan ilmiah, desain industri, penyedia jasa merek dagang dan nama dan nama dagang, serta perlindungan terhadap pelanggaran. Persaingan dan semua hak lain yang terkait dengan aktivitas intelektual di bidang industri, sains, atau seni.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas maka tersimpul bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang melekat dalam diri manusia yang berasal dari kegiatan kreatif dari otak manusia dalam berbagai bentuk dan mempunyai manfaat yang dapat diekspresikan kepada khalayak umum yang nantinya dapat menunjang kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomis.

1.5.1.2. Cabang-Cabang dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Pasal 2 (VIII) Konvensi WIPO (*World Intellectual Property Organization*), hak kekayaan intelektual dapat terbagi menjadi beberapa bagian yakni:

- a. Karya sastra, seni dan ilmu pengetahuan;
- b. Artis pertunjukan, rekaman dan transmisi;
- c. Penemuan di semua bidang aktivitas manusia;
- d. Penemuan ilmiah;
- e. Desain industri

⁹ Abdul Atsar, "*Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*", Yogyakarta: Deepublish, 2018, h. 4.

- f. Merek dagang, merek jasa dan nama dagang;
- g. Perlindungan terhadap persaingan curang.

Secara umum, HKI terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Hak Cipta
2. Hak milik industri (industrial property rights), antara lain:
 - a. Paten;
 - b. Desain komersial;
 - c. Tanda;
 - d. Memerangi praktik persaingan curang;
 - e. Desain tata letak sirkuit terpadu; dan
 - f. Rahasia dagang.¹⁰

1.5.1.3. Merek Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual

Merek adalah kekayaan intelektual yang dapat dilindungi kekayaan intelektualnya berdasarkan Pasal I Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Intelektual tahun 1883, sebagaimana direvisi dan diselesaikan pada tanggal 2 Oktober 1997, sering disebut sebagai Konvensi Paris.¹¹

¹⁰ Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM, “*Hak Kekayaan Intelektual*”, <https://dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual> , diakses pada 04 Oktober 2022, Pukul 18.32 WIB

¹¹ Ridwan Khairandy dkk, ”*Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*”, Cetakan 1, Yogyakarta: Gama Media, 2003, h.244.

1.5.2. Tinjauan Umum Tentang Merek

1.5.2.1. Pengertian Merek

Menurut ketentuan yuridis, ketentuan umum Pasal 1 Ayat (1)

UU Merek dan Indikasi Geografis

“Merek yaitu suatu tanda yang bisa diwujudkan dengan grafis berupa nama, logo, gambar, kata, huruf, susunan warna dan angka yang berbentuk dua dimensi ataupun tiga dimensi untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh manusia ataupun badan hukum didalam perdagangan barang dan/atau jasa.”

Philip Kotler menyebutkan bahwa merek merupakan simbol, tanda, rancangan ataupun sebuah kombinasi dari tiga hal tersebut yang ditujukan sebagai identitas dari beberapa penjual untuk kemudian dijadikan sebagai pembeda dengan pesaing yang ada di pasaran.¹²

Mollengraaf mengemukakan pendapatnya tentang merek bahwa merek merupakan sebuah pelambangan atas suatu benda dan kualitasnya terjamin melalui merek tersebut. Dengan demikian sebuah merek dapat dilakukan perbandingan terhadap barang sejenis yang dibuat dan dijual oleh pihak lain.¹³

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli tersebut, dapat diartikan bahwa keberadaan merek ini sangat penting untuk menjadi pembeda dari produk pesaing lainnya yang nanti akan

¹² Andriasan Sudarso, dkk, “*Manajemen Merek*”, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020, h. 144.

¹³ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, “*Hak Milik Intelektual*”, Cetakan Kedua, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003 , h. 121.

sangat memudahkan konsumen dalam mengenali suatu produk tertentu.

Pengertian merek juga diatur didalam *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut TRIPs) Pasal 15 Ayat (1):

“Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing, the goods of services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of such signs, shall be eligible for registration as trademark. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.”

Menurut Pasal 15 ayat (1) Perjanjian TRIPs, merek ialah suatu lambang atau gabungan dari beberapa lambang yang berfungsi sebagai penanda jati diri dari suatu benda ataupun jasa. Merek berfungsi sebagai alat yang membedakan benda perseorangan, sekelompok orang maupun bidang hukum terkait barang atau jasa milik dari pihak lain. Karakter pembeda tersebut mencakup kata, nama pribadi, huruf, angka, elemen grafik dan kombinasi dari beberapa warna atau kombinasi dari karakter tersebut, yang dapat didaftarkan sebagai merek dan memperoleh hak merek.¹⁴

¹⁴ Rachmadi Usman, “*Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*”, Jakarta: Kencana, 2021, h.164.

1.5.2.2. Jenis-jenis Merek

Dalam UU Merek dan Indikasi Geografis terdapat 3 (tiga) jenis merek yaitu merek dagang, merek jasa dan merek kolektif.

Definisi Merek Dagang menurut pasal 1 angka 2 UU Merek dan Indikasi Geografis yakni

“Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.”

Definisi merek jasa menurut pasal 1 angka 3 UU Merek dan Indikasi Geografis yakni

“Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.”

Definisi merek kolektif menurut pasal 1 angka 4 UU Merek dan Indikasi Geografis yakni

“Merek kolektif adalah 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 lainnya.”

Berdasarkan keterkenalannya, umumnya para ahli membedakan tingkat kepopuleran atau tingkat keterkenalan yang dimiliki berbagai merek antara lain:¹⁵

1. Merek biasa (*normal mark*) yang tidak memiliki reputasi tinggi, jangkauan pemasaran merek biasa terbatas dalam

¹⁵ Lionita Putri Lobo dan Indirani Wauran, “Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 50, Nomor 1, 2021, h.74.

kawasan lokal dan belum mampu melintasi pasar nasional atau regional.

2. Merek terkenal (*wellknown mark*) merek yang memiliki reputasi tinggi yang menimbulkan keakraban pada setiap lapisan konsumen.

Merek termashur (*famous mark*) merek ini mempunyai derajat yang lebih tinggi dari merek biasa maupun merek terkenal.

1.5.2.3. Syarat dan Fungsi Merek

Hak merek dapat dimiliki seseorang maupun badan hukum ketika syarat-syarat untuk kepemilikan hak merek telah terpenuhi. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi agar pendaftaran merek dapat diterima serta pemilik tersebut dapat menggunakan mereknya. Syarat utama dalam mendaftarkan merek ialah merek tersebut wajib memiliki karakter yang membedakannya dengan merek lain.

Berdasarkan penjabaran ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Merek dan Indikasi Geografis dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat merek yakni:

1. Pengenal yang direpresentasikan dalam bentuk grafis meliputi gambaran, lambang, nama, kata, huruf, angka, warna, 2 (dua) dan/atau 3 (tiga) ukuran, bunyi, hologram atau gabungan dari 2 (dua) atau lebih dari karakter-karakter tersebut;

2. Mempunyai karakter yang dapat membedakan barang dan/atau jasa dari perseorangan atau badan hukum;
3. Penggunaan dalam perdagangan barang dan/atau jasa.¹⁶

Merek berpengaruh atas lancar atau tidaknya dalam kegiatan jual menjual. Oleh karena itu, tiap perusahaan maupun pelaku usaha diharapkan setidaknya mempunyai merek, stempel, atau logo yang mengesankan pada merek yang dipergunakan. Poin-poin berikut harus diperhatikan ketika mendefinisikan merek:

1. Mudah diingat

Menentukan merek lebih baik menggunakan kata-kata, gambar, logo atau kombinasi dari semuanya yang mudah diingat oleh calon pembeli.

2. Mempunyai pesan positif yang mengesankan

Menentukan merek akan lebih baik jika merek tersebut mempunyai pesan positif yang mengesankan atas produk atau jasa yang diberikan.

3. Mempunyai wadah yang tepat untuk dipromosikan

Merek yang mudah teringat dan mempunyai pesan positif yang mengesankan tentu akan mempunyai nilai tambah dalam mempromosikan benda atau jasa yang

¹⁶ Rachmadi Usman, "*Hukum Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Inonesia*", Bandung: Alumni, 2003, h.321.

ditawarkan. Dalam hal ini, merek yang memiliki nama yang elok dan citra yang menarik merupakan peran penting dalam hal promosi.

4. Merek dapat didaftarkan dan dilindungi.

Menentukan merek akan lebih baik jika merek tersebut dapat didaftarkan sehingga kepemilikan merek tersebut dapat dilindungi. Hal ini dilakukan untuk mencegah risiko peniruan dari pelaku usaha lain yang ingin menyerupai produknya.¹⁷

Fungsi utama merek ialah untuk menjadi pembeda bagi benda atau jasa yang serupa dengan produksi perusahaan lain. Fungsi lain dari merek ialah:

1. Mempertahankan persaingan usaha yang sehat. Hal ini bertujuan agar antara pengusaha dan kepentingan umum dapat terjaga dengan baik dan dalam keadaan seimbang. Sehingga lingkungan usaha yang kondusif dapat tercipta.
2. Perlindungan bagi konsumen. Hal ini didasarkan pada UU Merek dan Indikasi Geografis, dalam peraturan telah menjelaskan bahwa peraturan ini ditujukan agar hak konsumen dapat terlindungi serta para pengusaha mempunyai kepastian hukum. Keberadaan merek akan

¹⁷ Buchari Alma, "*Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*", Edisi Revisi. Bandung: CV Alfabeta, 2007, h.150.

memudahkan konsumen untuk mengetahui kualitas benda yang dibeli.

3. Sebagai cara bagi pengusaha untuk meluaskan pangsa pasar produk usahanya. Dengan adanya merek yang sudah diketahui oleh konsumen maka benda tersebut juga akan lebih cepat dipasarkan.
4. Sebagai cara untuk mengevaluasi suatu benda. Merek dapat memberikan keyakinan kepada pembeli bahwa semua produk dengan merek setidaknya memiliki kualitas yang sama seperti yang diproduksi oleh perusahaan.

Merek berfungsi sebagai representasi produk yang ditawarkan. Konsumen yang sudah mengetahui sebuah merek baik dari yang ia alami sendiri maupun mendengarnya dari orang lain, maka mereka akan lebih mudah mengenalinya.¹⁸

1.5.2.4. Tata Cara Pendaftaran Merek di Indonesia

Tata cara mendaftarkan merek yang sesuai dan betul terdapat dalam Pasal 4 sampai pasal 12 UU Merek Dagang dan Indikasi Geografis, antara lain:

Pasal 4 Undang-Undang Merek Dagang dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa:

¹⁸ Hery Firmansyah, "*Perlindungan Hukum Terhadap Merek*", Jakarta: Yustisia, 2001, h. 33-35.

1. Pemohon atau kuasa hukumnya mengirimkan permohonan pendaftaran merek berbahasa Indonesia kepada Menteri secara elektronik atau non elektronik.
2. Aplikasi harus berisi:
 - a. tanggal, bulan dan tahun permohonan;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat surat kuasa jika permohonan dilakukan dengan kuasa;
 - d. warna, jika tanda yang diminta menggunakan unsur warna;
 - e. nama dan tanggal negara dari merek pertama jika merupakan permohonan prioritas; dan
 - f. kategori barang dan/atau jasa serta uraian jenis barang dan/atau jasa.
3. Pemohon atau kuasa hukumnya menandatangani permohonan tersebut.
4. Stempel dan bukti pembayaran dilampirkan bersama aplikasi.
5. Biaya permohonan pendaftaran merek tergantung pada kategori produk dan/atau layanan.
6. Untuk ukuran 3 (tiga) ukuran, label merek yang diterapkan akan mengikuti wujud merek.

7. Jika tanda itu berupa bunyi, maka tanda yang dibubuhkan itu harus berupa tanda dan rekaman suara.
8. Pernyataan kepemilikan atas merek yang dimohonkan pendaftaran harus dilampirkan pada permohonan.

Pasal 5 UU Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa:

“Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat Pemohon. Dan permohonan sebelumnya mendapat persetujuan dan telah ditandatangani oleh salah satu pemohon yang memiliki hak atas merek tersebut, apabila salah seorang pemohonnya orang asing maka, wajib diajukan melalui kuasa setelah mendapat persetujuan danditandatangani semua pihak yang berhak atas merek tersebut.”

Pasal 6 Undang-Undang Merek Dagang dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa:

1. Dalam melakukan pengajuan permohonan dapat dilakukan diperuntukan lebih dari satu golongan benda atau jasa;
2. Dalam melakukan pengajuan permohonan wajib mencantumkan penjenisan benda atau jasa yang tergolong pada sistem klasifikasi yang menjadi inti utama dari suatu permohonan pendaftaran.

Pasal 7 Undang-Undang Merek Dagang dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa:

1. Pemohon yang berkediaman di luar daerah Indonesia dalam mengajukan permohonan merek ataupun menyangkut

administrasi berkewajiban untuk mengajukannya melalui kuasanya;

2. Pemohon yang dimaksudkan pada ayat (1) berkewajiban untuk membuat pernyataan apabila memilih kuasa yang berdomisili hukum di Indonesia.

1.5.2.5. Hak Merek dalam Sistem Deklaratif dan Sistem Konstitutif

Sistem yang dipergunakan dalam mendaftarkan merek terdiri dari 2 (dua) sistem, yakni sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif). 2 (dua) sistem tersebut yakni:

1. Sistem deklaratif

Sistem deklaratif bukan merupakan sistem untuk mendaftarkan merek untuk memperoleh hak. Akan tetapi sistem ini hanya berfungsi untuk menimbulkan taksiran hukum. Taksiran hukum ini merupakan pernyataan bahwa pemilik merek ialah pihak yang mendaftarkan sebuah merek dan ia merupakan seseorang yang pertama kali menggunakan merek tersebut. Apabila didasarkan pada sistem deklaratif ini, maka pencipta hak atas merek ialah seseorang yang menggunakan pertama kali merek tersebut, hal ini juga didasarkan pada putusan HR tanggal 1 Februari 1932.

Dalam Perkembangannya pada tahun 1961 diundangkanlah Undang-Undang Merek pertama kali yaitu

Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang menggantikan Undang-Undang Merek peninggalan kolonial Belanda dengan menganut sistem Deklaratif pada sistem pendaftaran.

Sistem deklaratif merupakan penganut asas *first to use* yang artinya ialah seseorang atau badan hukum yang menggunakan untuk kali pertama suatu merek, maka diberi perolehan perlindungan hukum. Sistem deklaratif ini dianggap kurang menjamin kepastian hukum dan akan menghambat dalam dunia bisnis. Hal ini berkaitan dengan pembuktian yang tidak mudah dalam membuktikan siapa yang memakai merek tersebut terlebih dahulu karena hak akan timbul dengan pemakaian pertama bukan dengan pendaftaran pertama.¹⁹

Sistem deklaratif dalam pendaftaran merek tercantum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang menyatakan bahwa :

“Hak khusus untuk memakai suatu merek guna memperbedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau suatu badan dari barang barang orang lain atau badan lain kepada barang

¹⁹ Arfi Dyah Chatarina, “*Perlindungan Pemilik Merek Pertama Pada Sistem Konstitutif*”, Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 16, Nomor 2, 2019, h.119.

siapa yang untuk Merek pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut diatas di Indonesia”.

Setelah mengikuti perkembangan jaman dimana dunia bisnis sudah semakin berkembang pesat banay bisnis baru yang bermunculan sehingga Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dianggap tidak relevan karna menimbulkan banyak sengketa dalam pendaftaran merek, lalu dilakukan perubahan melalui Undang-Undang No 19 Tahun 1992 tentang Merek.

2. Sistem konstitutif dengan asas *first to file* adalah asas di mana pemilik hak merek memperoleh penganggaan sah adalah yang mendaftar terlebih dahulu di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektuan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melakukan pendaftaran menggunakan sistem konstitutif ini maka pemohon harus dapat membuktikan bahwa pendaftaran merek tersebut dilaksanakan atas itikad baik atau buruk. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang No 19 Tahun 1992 tentang Merek, bahwa merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan pemilik merek yang beretikad baik.²⁰

²⁰ Arfi Dyah, Op.cit, h.120-121.

Dalam sistem pendaftaran merek konstitutif, peranan pemilik merek terhadap permohonan pendaftaran merek sangat diperlukan. Dengan demikian apabila pihak lain yang dalam mendaftarkan mereknya tidak beritikad baik, maka dalam membatalkan sebuah merek juga diperlukan oleh pemilik merek.

Dianggap cukup efektif, sistem konstitutif yang menggunakan asas *first to file* ini berjalan mulai dari Undang-Undang No 19 Tahun 1992 tentang Merek hingga Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa:

“Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.”

Pasal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pendaftaran merupakan hal yang mutlak bagi terciptanya hak merek. Pemilik atau perwakilannya yang sudah mempunyai sertifikat merek akan memiliki hak eksklusif atas merek yang ia daftarkan. Dengan demikian orang lain tidak dapat mempunyai merek yang sama. Pengertian hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek, dalam hal ini pemilik merek pertama, meliputi:

- a. Penciptaan hak tunggal. Dalam hal ini undang-undang memberikan hak tertentu terhadap pemilik merek. Hal

ini tidak menjadi satu dan terlepas dari campur tangan pihak lain.

- b. Pemberlakuan hak monopoli. Dalam hal ini setiap orang tidak boleh menirukan, menyerupai, menggunakan suatu benda atau jasa apabila pemilik merek tidak mengizinkan.

Pemberian hak unggul kepada pemilik merek. Dalam hal ini pemohon pertama memiliki hak unggul, dengan demikian pemilik pertama akan lebih unggul daripada merek milik orang lain.²¹

1.5.2.6. Merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak

Merek yang diperiksa melalui cara substantif, maka dalam menolak permohonan tersebut didasarkan pada 2 (dua) dasar yakni:

1. Dasar penolakan absolut dengan didasarkan pada Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis. Dasar penolakan absolut yakni:
 - a. Tidak selaras dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moral, agama, nilai kesusilaan maupun ketertiban umum;
 - b. Menyerupai dengan benda atau jasa yang menjadi pokok permohonan pendaftaran;

²¹ Arfi Dyah, Op cit. h. 123.

- c. Mengandung karakter-karakter yang dapat menyebabkan kekeliruan terhadap masyarakat terkait asal usul, mutu, sifat, ukuran, sifat, tujuan benda atau jasa yang diajukan permohonan untuk mendaftarkannya atau varietas tanaman yang diberikan perlindungan terhadap benda atau jasa tersebut;
 - d. Mengandung informasi yang tidak selaras dengan mutu, kegunaan atau efisiensi benda atau jasa yang dihasilkan;
 - e. Tidak memiliki karakter yang membedakan;
 - f. Mempergunakan nama yang diketahui secara menyeluruh atau lambang kepemilikan yang tidak tertentu.
3. Dasar penolakan relatif yang didasarkan pada Pasal 21 UU Merek Dagang dan Indikasi Geografis. Dasar penolakan relatif yakni:
- a. Merek tersebut secara substansial atau seluruhnya mirip dengan merek dagang terdaftar yang dimiliki atau pernah diajukan oleh pihak lain dalam hal benda atau jasa yang serupa;
 - b. Merek tersohor kepunyaan orang lain dalam hal benda atau jasa serupa;

- c. Merek tersohor kepunyaan orang lain dalam hal benda atau jasa yang tidak serupa dan syarat-syarat tertentu telah dipenuhi;
- d. Merupakan atau menyamai atau merupakan singkatan dari nama selebriti, foto, atau nama badan hukum milik orang lain, kecuali diizinkan secara tertulis;
- e. Merupakan hasil menirukan dari atau menyamai nama, bendera, lambang atau lambang negara atau lembaga nasional atau internasional mana pun, terkecuali diizinkan secara tertulis oleh otoritas yang memiliki wewenang;
- f. Merupakan hasil menirukan atau menyamai merek, stempel, atau stempel resmi yang dipergunakan oleh pemerintah atau lembaga pemerintah mana pun, kecuali diizinkan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang;
- g. Pemohon yang mengajukan tidak itikad baik.

Pasal 22 UU Merek Dagang dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa ketika sebuah merek telah didaftarkan menjadi nama umum, maka siapa pun dapat melakukan pengajuan permohonan merek dengan syarat mengandung karakter yang membedakan.

1.5.2.7. Penghapusan dan Pembatalan Merek

Hal yang mendasari bahwa sebuah merek yang sudah didaftarkan dapat dihapus ialah pada Pasal 72 hingga Pasal 75 UU Merek dan Indikasi Geografis. Menurut peraturan tersebut, pemilik dapat mengajukan permintaan untuk menghapus suatu merek yang telah didaftarkan. Menteri dapat menghapus merek tersebut atau karena didasarkan pada permintaan pihak lain oleh karena merek tersebut tidak dipergunakan.

Menurut Pasal 72 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, pemilik merek dapat mengajukan sendiri atau diwakilkan oleh kuasanya dalam hal permohonan penghapusan merek yang ditujukan kepada Menteri. Apabila ketika menghapus merek lalu diketahui bahwa merek tersebut masih berkaitan dengan perjanjian lisensi, maka dalam menghapus merek tersebut, pemohon berkewajiban untuk meminta persetujuan secara tertulis oleh yang menerima lisensi. Pengecualian dapat diberikan apabila dalam perjanjian lisensi tersebut, penerima lisensi dengan jelas dan terang benar telah menujui untuk menyampingkan persetujuan tersebut.

Menurut Pasal 72 ayat (6) UU Merek dan Indikasi Geografis, dalam hal menghapus sebuah merek yang sudah didaftarkan dan diajukan oleh Menteri, maka hal tersebut didasarkan pada adanya kesamaan terhadap indikasi geografis. Selain itu

diketahui bahwa merek tersebut tidak selaras dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Penghapusan sebuah merek juga didasarkan pada adanya kesamaan baik secara menyeluruh ataupun sebagian dalam mengekspresikan budaya tradisional, warisan budaya, nama atau lambang di mana hal tersebut merupakan bagian dari tradisi turun-temurun. Menteri dalam melakukan pengajuan untuk menghapus sebuah merek dapat dilaksanakan ketika ia sudah terekomendasi oleh Komisi Banding Merek.

Menurut Pasal 74 Ayat (1) UU Merek Dagang dan Indikasi Geografis, pihak lain juga dapat melakukan pengajuan permohonan yang ditujukan pada Pengadilan Niaga untuk menghapus merek yang telah didaftarkan dengan mengajukan gugatan untuk tidak menggunakan merek tersebut. Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut menjalankan usaha barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau tanggal penggunaan terakhir.

Berkaitan dengan pembatalan merek tercantum dalam Pasal 76 hingga 79 UU Merek dan Indikasi Geografis. Dalam pasal 77 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat dilakukan pengajuan dalam batas waktu 5 (lima) tahun yang dihitung dari tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan pendaftaran merek

juga dapat dilakukan pengajuan tanpa batas waktu apabila diketahui bahwa merek tersebut memuat unsur iktikad tidak baik ataupun jika diketahui bahwa merek tersebut tidak selaras dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pengajuan gugatan untuk membatalkan merek tersebut ditujukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya.

Hanya kasasi yang dapat diajukan terhadap keputusan pengadilan niaga, yang memutuskan ketidakabsahan merek. Ketika keputusan untuk membatalkan pembatalan merek dibuat, sebuah merek dapat dilakukan pembatalan dengan menghapusnya dari Daftar Umum Merek yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dalam hal pembatalan dan penghapusan merek tersebut dapat dilaksanakan dengan memperlihatkan tanggal dan hal yang menjadi pendorong untuk menghapus merek tersebut. Dalam pelaksanaan dicabutnya sebuah merek maka hal tersebut akan diberitahukan melewati berita resmi. Dicabutnya sebuah merek juga akan diberitahukan secara yang ditujukan terhadap pemilik merek atau wakilnya yang sah, hal ini diikuti dengan dijelaskannya alasan pendorong dalam hal pembatalan dan penjelasan terkait keberlakuan sertifikat merek tersebut.

Keberlakuan sertifikat merek sudah sah lagi terhitung dari tanggal dibatalkannya merek tersebut dari tanggal daftar tanda.

1.5.2.8. Persamaan Pokok atau Seluruhnya Pada Merek

UU Merek dan Indikasi Geografis tidak menjelaskan terkait makna dari ungkapan “kesamaan secara menyeluruh”. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa kesamaan secara keseluruhan dapat memiliki makna bahwa terdapat kesamaan dari semua unsur yang ada. Kesamaan tersebut telah selaras dengan doktrin *entires similar* atau kesamaan keseluruhan elemen.²² Merek dapat disebut sebagai reproduksi merek orang lain, jika mengandung persamaan-persamaan sebagai berikut:²³

1. Kesamaan dalam hal bagian baik secara menyeluruh mencakup bagian huruf

Kesamaan dalam hal ini baik menyangkut benda atau jasa yang serupa atau tidak serupa maka hal tersebut mencakup kesamaan dalam hal suara, wujud, ketempatan, angka serta penggabungan dari seluruh bagian tersebut.

2. Kesamaan dalam hal jenis atau produksi benda dan jasa

²² Rahma Jened, “*Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*”, Jakarta: Kencana, 2017, h.175. dikutip dari M. Yahya Harahap, “*Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU NO. 19/1992*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, h. 41-47

²³ Ibid.

Kesamaan dalam hal ini diketahui bahwa pemilik usaha menyamai benda, jenis dan proses produksi dari pemilik usaha lain.

3. Kesamaan daerah dan bagian pasar

Kesamaan dalam hal ini diketahui bahwa pemilik usaha menyamai sebuah benda atau jasa yang dihasilkan oleh pemilik usaha lain yang berada pada daerah dan bagian pasar yang sama. Kesamaan ini dapat dilihat bahwa produk yang dihasilkan bertujuan untuk masyarakat kelas ekonomi atas, menengah atau bawah.

4. Kesamaan dalam hal pengguna

Kesamaan dalam hal ini menyangkut persamaan dari metode produksi, penyaluran atau dalam hal mempromosikan sebuah merek dari benda atau jasa.

5. Kesamaan dalam hal metodeeliharaan

Kesamaan dalam hal ini menyangkut persamaan dari metode dalam penjagaan mutu dan jumlah benda atau jasa.

Penolakan dapat terjadi apabila dalam pengajuan permohonan merek tidak memiliki karakter yang membedakan dengan produk lain, baik secara menyeluruh atau sebagian. “Kesamaan pada pokoknya” yang terdapat dalam pasal 21 Ayat (1) memiliki makna bahwa pada intinya kesamaan yang ditimbulkan oleh adanya karakter yang mendominasi dari satu

merek dengan merek yang lain. Dengan demikian hal tersebut akan memicu adanya hal yang menyerupai, baik dalam hal wujud, metode peletakan, metode tulisan maupun penggabungan dari berbagai karakter. Hal tersebut juga mencakup kesamaan terkait suara pelafalan yang dari suatu merek.

1. Kesamaan dalam hal wujud

Kesamaan dalam hal ini menyangkut tampilan dari satu merek dengan merek lain. Kesamaan dalam hal juga meliputi adanya persamaan wujud dengan penambahan kata atau huruf pada suatu merek.

2. Kesamaan dalam hal metode peletakan

Kesamaan dalam hal ini menyangkut metode peletakan yang sama dari satu merek dengan merek lain. Kesamaan ini meliputi peletakan lambang, penulisan ataupun nama pada suatu merek.

3. Kesamaan dalam hal tulisan

Kesamaan dalam hal ini acap kali kejadian pada merek yang berada pada bidang yang serupa. Kesamaan ini mencakup kuantitas huruf yang serupa pada suatu merek.

4. Kesamaan dalam hal penggabungan karakter

Kesamaan dalam hal ini menyangkut penggabungan dari berbagai karakter dari satu merek dengan merek yang

lain. Kesamaan ini mencakup penggabungan wujud, metode peletakan, metode tulisan ataupun kesamaan pada suara dan pelafalan. Tidak hanya itu, kesamaan dalam hal ini juga mencakup adanya kesamaan karakter warna, susunan produk, kesamaan kuantitas huruf serta kesamaan kelas pada suatu merek.

5. Persamaan suara pelafalan

Kesamaan dalam hal ini menyangkut kesamaan yang berasal dari dengarannya ketika suatu merek dilafalkan. Kesamaan dalam hal ini mempunyai ciri khas berupa timbulnya kebingungan ketika suatu merek terdengar. Umumnya, kesamaan ini menyangkut metode tulisan yang serupa. Tidak hanya itu, kesamaan pelafalan juga dapat timbul ketika suatu merek mempunyai perbedaan penulisan akan tetapi mempunyai pelafalan yang serupa.²⁴

1.5.3. Produk MS Glow

1.5.3.1. Pengertian Produk MS Glow

MS Glow adalah sebuah brand kecantikan yang merupakan salah satu lini di bawah naungan PT. Kosmetika Cantik Indonesia. Berdiri pada tahun 2013, MS Glow merupakan singkatan dari moto merek tersebut yaitu *Magic For Skin*. Berawal dari penjualan produk *skincare* dan *body care* secara

²⁴ *Ibid.*, h.2126.

online. Kantor pusat MS Glow berdiri di Jalan KOMUD
Abdurrahman Saleh, Kel. Asrikaton, Kec. Pakis, Kab. Malang,
Prop. Jawa Timur.²⁵

1.5.3.2. Sejarah Produk MS Glow

MS Glow berdiri pada tahun 2013 yang didirikan oleh Shandy Purnamasari dan Maharani Kemala, MS Glow merupakan singkatan dari moto brand yaitu *Magic For Skin* untuk mencerminkan sebuah produk *glowing* yang terbaik di Indonesia sehingga tercipta nama *brand* MS Glow. Saat Ini MS Glow telah berkembang menjadi *skincare*, *bodycare* dan kosmetik dan memiliki agen dan member resmi di seluruh Indonesia bahkan sudah merambah mancanegara. Produk MS Glow memiliki sertifikasi BPOM, Halal dan sudah teruji secara klinis.²⁶ Merek MS Glow telah terdaftar di Dirjen HKI pada tanggal 08 April 2018 dengan nomor IDM000633038 tertera dengan merek “MS GLOW / for cantik skincare + LOGO”. Selain itu MS Glow juga terdaftar pada kelas 32 yang meliputi minuman serbuk instan, minuman serbuk teh.pada tanggal 16 Mei 2020 dengan nomor pendaftaran IDM000731102.

²⁵ MSGlowOfficial, “About MS GLOW”, <https://msglowid.com/about> , diakses tanggal 04 Oktober 2022, Pukul 18.45 WIB.

²⁶MSGlowOfficial,“Sejarah Berdirinya MS Glow”, <https://ms-glow.store/blog/about-tentang-ms-glow> , diakses tanggal 05 Oktober 2022, Pukul 18.33 WIB.

1.5.4. Produk PS Glow

1.5.4.1. Pengertian Produk PS Glow

PS Glow yang berada di bawah naungan PT PSTOREGLOW BERSINAR INDONESIA adalah perusahaan yang beralamat di Jl. Raya Condet 6, RW.2, Balekambang, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia bergerak di industri kecantikan dan kesehatan yang merupakan sub-bisnis milik Putra Siregar.²⁷

1.5.4.2. Sejarah Produk PS Glow

Produk PS Glow sudah berdiri sejak 2022. Pemilik Produk PS Glow itu sendiri adalah Putra Siregar yang merupakan seorang *influencer*, bisnismen, tokoh masyarakat yang memiliki *trackrecord* baik dalam dunia bisnis. Terbukti dari keberhasilan Putra Siregar dalam mengelola bisnis di dunia retail yaitu Pstore. Pada tanggal 24 Januari 2022, Putra Siregar selaku pemilik PS Glow mendaftarkan merek tersebut ke Dirjen HKI dan terdaftar juga dilindungi sebagai hak eksekutif merek “PS Store Glow” dengan nomor IDM000943833 terdaftar pada kelas 3 yaitu kosmetik.

²⁷ PSGlowOfficial, “Tentang PS Glow”, <https://www.pstoreglow.co.id/tentang> , Diakses pada tanggal 05 Oktober 2022, Pukul 18.40 WIB.

1.5.5. Tinjauan umum Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis

Aktivitas perihal berdagang benda dan jasa telah melalui perlintasan antar daerah dan negara. Dengan demikian prosedur untuk mendukung keberlangsungan perdagangan internasional memerlukan suatu sistem yang dapat meregistrasi merek internasional. Hal ini diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada merek internasional pada dunia internasional. Dalam hal ini Indonesia sudah turut bersama-sama mengikuti pada proses pengesahan dokumen negara yang menghasilkan konvensi mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*). Konvensi tersebut meliputi pernyataan setuju mengenai kategori-kategori perdagangan yang didasarkan pada Hak Kekayaan Intelektual atau HKI (TRIPs). Hak Kekayaan Intelektual atau HKI (TRIPs) kemudian telah melalui pengesahan dan berubah nama menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Berdasarkan peraturan tersebut maka dalam hal ini Indonesia sudah dituntut untuk dapat patuh dan melakukan amanat yang ada pada perjanjian tersebut.

Pengesahan dokumen tersebut menjadi dorongan bagi Indonesia agar dapat turut serta dalam pengesahan dokumen *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris). Konvensi Paris ini juga telah melalui pengesahan yang berubah nama menjadi Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* (Traktat

Hukum Merek) yang kemudian melalui pengesahan menjadi Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Hadirnya perjanjian internasional di Indonesia mengakibatkan Indonesia berkewajiban untuk dapat membuat penyesuaian terhadap undang-undang mengenai merek dengan ketentuan yang tertuang pada perjanjian internasional. Pengembangan yang terjadi setelah adanya pengesahan dokumen perjanjian internasional tersebut di Indonesia ialah munculnya aturan untuk melindungi jenis merek yang perdana muncul atau memperoleh sebutan menjadi merek nontradisional.

Hal-hal yang memperoleh perlindungan berdasarkan undang-undang merek ialah meliputi merek bunyi, merek 3(tiga) ukuran, merek hologram serta merek yang menjadi bagian dalam merek nontradisional. Indonesia juga berusaha untuk menyempurnakan layanan bagi seluruh pemohon pengajuan permohonan merek agar mereka tidak kesulitan dalam mengajukan permohonan merek dan dalam hal registrasi merek. Dalam menyempurnakan layanan tersebut maka diperlukan berbagai perbaikan dalam sistem seperti membuat tahap dan prosedurnya lebih sederhana. Perbaikan sistem dengan memberikan syarat minimal akan mempermudah pemohon dalam hal pengajuan permohonan merek. Kemudahan tersebut yakni berupa formulir yang tersedia hanya perlu diisi oleh pemohon dengan memberikan lampiran berupa label atau pola merek, kemudian pemohon diarahkan untuk membayarkan porto

permohonan. Syarat minimal yang telah dipenuhi oleh pemohon maka selanjutnya ia akan menerima tanda lepas penerimaan.

Pengubahan yang dilakukan pada sistem untuk meregistrasi merek yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan ini bertujuan agar terjaid peningkatan dalam menyelesaikan mekanisme registrasi merek. Pemberitahuan yang ditujukan kepada pemohon pemeriksaan substantif dilakukan bertujuan supaya pengaplikasian pemeriksaan substantif dapat dilaksanakan secara bersamaan. Dengan demikian apabila terjadi perihal pemberatan dan/atau bantahan dapat secara langsung diperiksa dan pemeriksaan kembali tidak diperlukan dalam mekanisme ini. Sehubungan dengan penggunaan permohonan perpanjangan registrasi merek, dalam hal ini pemohon mempunyai keluasaan yang ditambahkan sehingga ia dapat melaksanakan perpanjangan registrasi atas mereknya selama 6 (enam) bulan setelah batas waktu registrasi selesai.

Ketentuan tersebut bertujuan untuk meminimalisir hilangnya suatu merek oleh pemilik yang telah mendaftarkan mereknya. Hilangnya suatu merek tersebut dapat disebabkan oleh karena pemilik yang terlambat untuk memperpanjang mereknya. Ketentuan tersebut juga bertujuan untuk melindungi pemilik merek yang sudah terdaftar yakni ketika diketahui bahwa pemilik usaha lain telah melanggar ketentuan merek terhadapnya. Pelanggaran merek tersebut juga akan diberikan hukuman pidana, terlebih apabila pelanggaran merek yang dilakukan dapat membahayakan kesehatan manusia, lingkungan hidup serta dapat

menimbulkan kematian. Salah satu pengaturan yang terdapat dalam peraturan ini ialah terkait Indikasi Geografis, di mana Indikasi Geografis ini berpotensi untuk menjadi komoditas andalan dalam skala nasional baik pada hal berdagang dalam ruang lingkup domestik dan internasional. Dengan demikian peraturan ini telah memperoleh penetapan menggunakan nama Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan, atau studi dokumenter.²⁸ Dalam tipe penelitiannya yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yang biasanya menggunakan atau bersaranakan sumber data yang berupa peraturan perundang-undangan yang tertulis, keputusan-keputusan pengadilan, dokumen resmi dari pemerintah, teori-teori maupun konsep hukum dan pandangan para sarjana hukum terkemuka.²⁹ Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis mengaitkan hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan kasus yang penulis

²⁸ Aris Prio Agus Santoso, dkk, "*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*", Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022, h.38.

²⁹ Dillah Philips Suratman, "*Metode Penelitian Hukum*", Cetakan I, Bandung: Alfabeta, 2013, h.11.

angkat terkait penggunaan hak cipta atas nama brand yang menyerupai merek orang lain antara merek MS Glow dengan PS Glow.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum dalam skripsi ini.³⁰ Serta didukung pula pada penelitian ini Penulis menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan mengkaji beberapa kasus untuk referensi bagi suatu isu hukum dalam skripsi ini dan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang dilakukan dengan membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama.³¹

1.6.2. Sumber Data

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah hukum normatif, yakni dengan mengolah dan menganalisis data yang didasarkan pada jenis data yang dipergunakan. Oleh karena dalam penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif maka penelitian ini mempergunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder merupakan data yang perolehannya berasal dari kajian pustaka. Data sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

³⁰ Op.cit, Aris Prio Agus Santoso, dkk, h. 59.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Cetakan 7, Jakarta: Kencana, 2011, h.133.

1. Bahan hukum rimer ialah bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Bahan hukum primer diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penulisan, yaitu :
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
 - b. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri No 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
 - d. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn
 - e. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby
2. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder dalam skripsi ini adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi terdiri atas :
 - a. Buku terkait dengan hukum merek
 - b. Jurnal hukum
 - c. Pendapat para sarjana
 - d. Literatur tambahan berupa *website* hukum

3. Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang menunjukkan atau menjelaskan bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang bersumber dari:
 - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b. Ensiklopedia

1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis memperoleh bahan hukum yang diperlukan dengan cara studi kasus yang sesuai dengan penulisan skripsi ini yang menunjang bahan hukum dan studi kepustakaan/dokumen (*library research*). Studi kasus dalam penelitian hukum meliputi kasus-kasus yang diperoleh dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengkaji dan menganalisis peryimbangan hakim sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memberikan solusi isu hukum yang sesuai.

1.6.4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam skripsi ini dilakukan secara deskriptif analitis. Deskriptif analitis ialah metode analisis data yang mempergunakan pendekatan dengan cara kualitatif atas data primer dan data sekunder. Deskriptif analitis yang dimaksud mencakup isian dan penstrukturan yang berasal dari hukum positif. Hukum positif di sini ialah yaitu aktivitas yang dilaksanakan oleh penulis dalam memutuskan penentuan terkait isian atau pemaknaan peraturan hukum. Di mana peraturan hukum

tersebut menjadi bahan acuan untuk menguraikan permasalahan hukum dalam penelitian ini yakni sebagai objek pengkajian.³²

1.6.5. Lokasi Penelitian

Penulis dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di dalam dan di luar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur serta perpustakaan daerah.

1.6.6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini ialah 4 (empat) bulan, terhitung sejak bulan September 2022 sampai bulan Desember 2022. Penelitian ini perdana dilakukan pada bulan September pada minggu pertama, yang mencakup tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

1.6.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN HAK ATAS MEREK YANG MENYERUPAI MEREK ORANG LAIN ANTARA MEREK MS GLOW DENGAN PS GLOW (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn DAN 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby)”**

³² Amiruddin Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Rajawali Pers: Jakarta, 2006, h. 98.

Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab Pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan analisis yuridis penggunaan hak atas merek yang menyerupai merek orang lain dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Bab pertama terdiri dari tiga sub bab yaitu sub bab pertama mengenai Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Sub bab kedua mengenai tinjauan pustaka. Dan sub bab ketiga mengenai metode penelitian.

Bab Kedua, dalam bab ini berisi uraian rumusan masalah pertama yaitu perlindungan hukum terhadap merek dalam sengketa merek dagang MS Glow dan PS Glow dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Bab Ketiga, dalam bab ini berisi uraian pembahasan rumusan masalah kedua yakni analisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus penyelesaian sengketa pada Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn dengan 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby. Pada bab ini terbagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama menjelaskan mengenai disposisi kasus sengketa antara MS Glow dengan PS Glow, sub bab kedua menjelaskan

mengenai analisis perbandingan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn dengan Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby.

Bab Keempat, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.