

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP
PENDAFTARAN MEREK
DENGAN PELANGGARAN
KESAMAAN NAMA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

Indra Erlangga Hidayatullah¹
Indrahidayatullah071@student.unsrat.ac.id

Mien Sopotan²
miensoputan@gmail.com

Revy Samuel M, Korah³
korahrevy@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas terkait tinjauan hukum kasus sengketa merek yang terjadi antara MS Glow dan PS Glow. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimanakah prosedur pendaftaran merek dengan pelanggaran kesamaan nama berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan bagaimanakah akibat hukum terhadap pelanggaran kesamaan nama berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pendaftaran merek atas nama MS Glow mendapat perlindungan hukum atas merek yang didaftarkan lebih dulu (*first to file*) dan PS Glow dilandasi iktikad tidak baik sesuai dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2016 pasal 21 ayat 3, dan akibat hukum berdampak pada pembatalan merek PS Glow

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat NIM 19071101236

² Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Eddy Damian, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)* (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm 131

sesuai dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2016 pasal 76 dan 77.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Pendaftaran Merek, Pelanggaran Kesamaan Nama, Sengketa Merek.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam menjalankan sebuah bisnis tentunya diperlukan sebuah merek yang digunakan sebagai tanda pengenal dan pembeda sebuah produk atau jasa suatu bisnis dengan bisnis lain yang bisa menjadikan sebuah produk lebih memiliki kualitas serta dapat meningkatkan loyalitas konsumen. Dalam menghadapi persaingan-persaingan bisnis tentunya produk maupun jasa yang dimiliki harus memiliki ciri khas sendiri atau sifat pembeda dan hal tersebut bisa dikenalkan dengan adanya merek. Dengan adanya merek, suatu produk bisa memiliki nilai jual yang tinggi. Secara komersial, terkadang merek bisa menjadi suatu kekayaan yang cukup berharga dan merek dapat membuat harga suatu produk menjadi lebih mahal dan bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut.⁴

Merek merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual dimana memiliki peran penting untuk membedakan suatu produk barang atau jasa dan dijadikan sebagai salah satu karya intelektual dari manusia yang hubungannya berkaitan erat dengan kegiatan atau aktivitas ekonomi dan perdagangan.⁵ Hak kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang memperoleh perlindungan dari undang-

⁵ Marni Emmy Mustafa, *Aneka Penegakkan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis* (Bandung: P.T. Alumni Bandung, 2022) hlm 61.

undang dan siapapun yang melanggar akan dikenai sanksi.

Pada dasarnya, perlindungan hukum ditujukan sebagai upaya yang diatur oleh undang-undang agar mencegah terjadinya pelanggaran Hak kekayaan Intelektual oleh orang-orang yang tidak berhak. Apabila terjadi adanya suatu pelanggaran, maka harus diproses secara hukum, dan jika terbukti bersalah maka akan dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan ancaman hukuman yang bersifat pidana maupun perdata yang tentunya akan mengakibatkan kerugian bagi pihak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah sebagai 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. Hak atas Merek diatur di dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Seseorang atau badan hukum yang ingin memperoleh hak atas merek diwajibkan untuk mengajukan permintaan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI) terlebih dahulu.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek dimana menerapkan sistem pendaftaran Konstitutif (*first to file*). Undang-Undang tersebut diubah menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 yang kemudian diubah lagi menjadi Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan pembaruan terakhir menjadi Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dengan sistem pendaftaran sama (*first to file*). Pada dasarnya, sistem konstitutif (*first to file*) merupakan suatu kewajiban pendaftaran bagi para pemilik merek yang menginginkan adanya perlindungan hukum terhadap mereknya, maka dari itu para pemilik merek yang membutuhkan perlindungan hukum untuk mengupayakan agar mendaftarkan merek dagangnya.

Sebenarnya tidak ada suatu kewajiban bagi siapapun untuk melakukan pendaftaran merek yang mereka miliki. Namun jika ingin memperoleh suatu perlindungan hukum, tentunya merek tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu yang mana permohonan suatu pendaftaran merek dapat diterima pendaftarannya jika telah memenuhi segala persyaratan yang sesuai dengan Undang-Undang Merek. Adanya penggunaan sistem konstitutif dimaksudkan agar lebih menjamin adanya kepastian hukum bagi para pemilik merek.⁶ Dengan semakin banyak masyarakat yang sadar atas hal tersebut kemungkinan terjadi adanya pelanggaran seperti mendaftarkan merek dengan kemiripan atau kesamaan nama dan logo merek yang didaftarkan. Pelanggaran hak merek dilatarbelakangi oleh adanya iktikad tidak baik yang mengakibatkan adanya kesamaan merek dengan merek yang sudah ada sebelumnya dan hal ini digolongkan menjadi suatu persaingan yang tidak sehat.

Hal ini menimbulkan beberapa kasus adanya sengketa merek. Seperti halnya kasus yang terjadi antara perusahaan yang bergerak pada sektor kecantikan yakni MS Glow dan PS Glow. Pada bulan Agustus 2021, Putra Siregar selaku pemilik meluncurkan produk

⁶ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 15

bernama PS Glow. Hal ini dapat dilihat memiliki kemiripan nama maupun jenis produk hingga desain dengan MS Glow. Terjadinya hal tersebut membuat MS Glow melakukan gugatan terhadap PS Glow pada tanggal 15 Maret 2022 di Pengadilan Niaga Medan atas pelanggaran kemiripan logo nama, kemasan, jenis produk dan model bisnis dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn.

Sengketa merek yang terjadi diantara PS Glow dengan MS Glow tentunya adalah bentuk persaingan yang tidak sehat dan terdapat adanya iktikad tidak baik yang dilakukan oleh PS Glow. Kejadian ini merugikan pihak MS Glow dan dapat menurunkan citra serta reputasi baik pihak MS Glow maupun PS Glow. Gugatan dari MS Glow telah dikabulkan oleh majelis hakim pada tanggal 14 Juni 2022 dengan dasar prinsip *first to use* dan *first to file* dengan pertimbangan bahwa MS Glow dapat membuktikan bahwa mereka adalah pendaftar pertama dibandingkan dengan merek PS Glow sehingga dinyatakan menang dan adanya putusan pembatalan pendaftaran merek PStore Glow dan PStore Glow Men.

Setelah adanya putusan PN Medan, kedua belah pihak melakukan mediasi tetapi tidak mendapatkan titik temu yang membuat PS Glow memutuskan untuk kembali menggugat MS Glow di PN Surabaya atas perkara yang sama pada tanggal 12 April 2022 yang kemudian pada tanggal 12 Juli 2022, majelis hakim mengabulkan gugatan PS Glow dengan nomor perkara 2/Pdt/Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby dengan alasan bahwa pada kenyataannya pihak MS Glow mendaftarkan merek di Dirjen Haki di kelas 32 sebagai minuman serbuk teh dan

bukan kosmetik.⁷ MS Glow mendaftarkan mereknya pada kelas 3 dengan nama MS Glow *for* cantik *skincare* dan tidak sesuai dengan realita produk yang beredar.

Hakim memutuskan bahwa PS Glow memiliki hak eksklusif untuk dapat menggunakan merek dagang “PS Glow” dan “PStore Glow” yang telah didaftarkan kepada Dirjen HKI. Kemudian selanjutnya PN Surabaya menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 37,9 miliar serta menghukum agar tergugat menghentikan seluruh produksi, perdagangan serta menarik keseluruhan produk kosmetik dengan merek MS Glow yang sudah beredar.

Putusan yang dikeluarkan hakim tersebut tersebut membuat MS Glow mengajukan kasasi pada tanggal 12 Juni 2022 dimana MS Glow mengklaim bahwa merek MS Glow telah lebih dahulu terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tahun 2016⁸.

Pada tanggal 30 Januari 2023, terdapat adanya putusan baru dimana Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 yang mana mengabulkan permohonan kasasi dari pihak MS Glow. Terkait adanya putusan tersebut, dinyatakan bahwa MS Glow telah memenangkan kasus setelah adanya kasasi pada tanggal 12 Juni 2022 dan telah mematahkan secara keseluruhan argument dan pernyataan yang disampaikan oleh pemiliki PS Glow terkait dengan merek MS Glow. Putusan tersebut sudah merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak bisa diganggu gugat.

7

<https://www.tribunnews.com/seleb/2022/07/18/bongkar-alasan-ps-glow-menang-gugatan-septia-siregar-ungkap-fakta-status-ms-glow-di-dirjen-haki> diakses pada Minggu, 19 Februari 2023 pukul 18:15 WITA

8

<https://money.kompas.com/read/2022/07/19/081355626/perjalanan-lengkap-kasus-rebutan-merek-ms-glow-vs-ps-glow?page=all> diakses pada Kamis, 16 Februari 2023 pukul 12:35 WITA

Berdasarkan adanya kasus serta uraian diatas, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian terhadap Tinjauan Hukum terhadap Pendaftaran Merek dengan Pelanggaran Kesamaan Nama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur pendaftaran merek dengan pelanggaran kesamaan nama berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pelanggaran kesamaan nama berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis?

C. METODE PENELITIAN

Dilihat dari judul dan rumusan masalah penelitian ini penulis akan melakukan penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian doktrinal.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Terhadap Prosedur Pendaftaran Merek Dengan Pelanggaran kesamaan nama berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Merek yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual sudah diatur pada

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana Merek 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. Merek dapat dikatakan sebagai identitas suatu perusahaan terhadap masyarakat yang tentunya dengan adanya merek dapat meningkatkan reputasi dan citra perusahaan tersebut. Permasalahan merek yang terjadi di Indonesia cukup banyak yang dapat kita lihat. Beberapa diantaranya adalah Sengketa kasus PS Glow dan MS Glow tahun 2022, kasus Ayam Geprek Benu tahun 2019, kasus Neurobion dan Bioneuron serta kasus serupa lainnya. Terkait dengan prosedur pendaftaran merek di Indonesia pada umumnya telah diatur pada Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 4 sampai Pasal 19, dimana secara umum bahwa setelah diterimanya proses pendaftaran merek oleh pemohon, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual akan mengumumkan permohonan pendaftaran yang telah memenuhi syarat.

Pada dasarnya prosedur pendaftaran merek tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada Pasal 4 ayat (1) bahwa permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam Bahasa Indonesia. Pasal 4 ayat (2) bahwa dalam permohonan yang dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:⁹

⁹ UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 4 Ayat (2) .

- 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; dan
- f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa

Terkait dengan prosedur pendaftaran merek, tidak secara keseluruhan pendaftaran merek dapat dikabulkan oleh Direktorat Kekayaan Intelektual (Direktorat Jenderal) karena merek dapat menghadapi tiga kemungkinan:

- a. Tidak dapat didaftarkan
- b. Harus ditolak pendaftarannya
- c. Diterima/didaftar

Secara umum, merek tidak bisa didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh para pemohon yang beritikad tidak baik. Berkaitan dengan hal tersebut, pemohon yang beritikad baik merupakan pemohon yang melakukan pendaftaran mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat untuk meniru ataupun melakukan plagiarisme terhadap kepopuleran pihak lain yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 21 ayat (1) dinyatakan bahwa Permohonan harus ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;
- d. Indikasi geografis terdaftar.

Selanjutnya pada Pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut:

- a. 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;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau symbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. 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.¹⁰

Pada Pasal 21 ayat (3) terdapat pernyataan bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.¹¹ Persamaan pada pokoknya dapat dijelaskan sebagai suatu kemiripan dari adanya unsur menonjol antara satu merek dengan merek lain. Hal ini dapat mengakibatkan munculnya kesan adanya kesamaan baik dari

¹⁰ UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 Ayat (1).

¹¹ UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 Ayat (2).

bentuk, cara penempatan, penulisan kombinasi unsur, ataupun bunyi ucapan serta kesamaan arti yang ada dalam merek

Salah satu kasus yang terkait adalah dituntutnya PS Glow oleh MS Glow di Pengadilan Niaga Medan pada tanggal 15 Maret 2022. MS Glow menuntut PS Glow atas pelanggaran kemiripan nama, kemasan, jenis produk dan model bisnis dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn. Berdasarkan tuntutan tersebut, Hakim menyatakan bahwa MS Glow adalah pihak pertama yang menggunakan serta melakukan pendaftaran merek dagang MS Glow di Direktorat Hak Kekayaan Atas Intelektual. Terdapat fakta bahwa adanya kesamaan pokok antara merek dagang MS Glow dan PS Glow.¹²

Berdasarkan hal tersebut, pada putusan di Pengadilan Negeri Niaga Medan menyatakan bahwa PS Glow dicoret dari merek terdaftar dan dinyatakan pendaftaran mereknya batal. Proses pembatalan suatu pendaftaran merek dilaksanakan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual dengan mencoret Merek yang dibatalkan tersebut dari Daftar Umum Merek disertai dengan adanya alasan serta tanggal pembatalan. Selain itu Dirjen Hak Kekayaan Intelektual akan menyatakan bahwa sertifikat merek tersebut tidak berlaku lagi.

Berdasarkan fakta hukum serta kronologis kasus, merek PS Glow baru terdaftar pada tanggal 1 Mei 2021 dengan nomor pendaftaran IDM000943833 dan merek MS Glow

telah terdaftar di Ditjen HAKI sejak tanggal 20 September 2016 dengan nomor pendaftaran IDM000633038 untuk kelas barang/jasa 3. Pendaftaran atas merek termasuk dalam salah satu bentuk perlindungan dari Undang-Undang Merek dikarenakan sistem yang digunakan di Indonesia adalah *First to File* yakni siapa yang mendaftar pertama maka yang bersangkutan memiliki hak atas merek tersebut dan memperoleh hak eksklusif dengan adanya konsekuensi tidak ada seorangpun yang dapat menggunakan merek tersebut tanpa seizin pemilik merek.

Persamaan merek dagang antara MS Glow dan PS Glow dapat dilihat dari penggunaan frasa “Glow” dan hanya ada perbedaan pada frasa “MS” dan “PS”.



Gambar 1.
Logo MS Glow



Gambar 2.
Logo PS Glow

Selain adanya kesamaan nama, terdapat pula kesamaan lainnya antara merek MS Glow dan PS Glow yakni *Brand Image* MS Glow for men serta kemasan produk secara general.



Gambar 3.
Brand Image dan produk
MS Glow

¹²<https://rejogja.republika.co.id/berita/rw8hbf29/1/putusan-ma-sengketa-merek-dagang-ms-glow->

[versus-ps-glow-berakhir](#) diakses pada Kamis, 31 Agustus 2023 pukul 12:35 WITA



Gambar 4.
Brand Image dan produk
PS Glow

Terkait dengan hal tersebut dapat dilihat bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 21 sangat berkaitan erat dan dapat mengakomodir sengketa merek yang terjadi antara MS Glow dan PS Glow yang menjamin suatu kepastian hukum. Terdapat kesamaan-kesamaan seperti nama, *brand image*, dan produk-produk diantara MS Glow dan PS Glow. Hal ini merupakan alasan terkuat dari pemilik merek MS Glow untuk menggugat PS Glow atas kasus sengketa pelanggaran merek. Selain itu, sejalan dengan Pasal 21 ayat (3) bahwa PS Glow dilandasi iktikad tidak baik dan tidak jujur karena telah melakukan peniruan dan penjiplakan terhadap merek MS Glow.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa merek sendiri merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai suatu bentuk perlindungan hukum bagi pencipta karya yang bernilai. Sehubungan dengan hal tersebut, putusan yang dikeluarkan pengadilan atas pelanggaran kesamaan nama yang terjadi tentunya dipertimbangkan oleh adanya prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual yang diantaranya adalah Prinsip Ekonomi yang merupakan hak kekayaan intelektual yang muncul dari karya kreatif untuk kepentingan ekonomi, Prinsip yang berasas keadilan

yang mana diberikan perlindungan hukum atas karyanya. Beberapa prinsip tersebut memberikan pengaruh sehingga adanya perlindungan hukum atas suatu karya yang dalam hal ini merupakan hak atas merek.

Adanya kasus sengketa yang terjadi antara MS Glow dan PS Glow memberikan gambaran terkait dengan berbagai kasus serupa tentang terdapatnya pelanggaran kesamaan nama. Berkaitan dengan prosedur pendaftaran merek yang sesuai dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis bahwa apabila merek yang didaftarkan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah didaftarkan terlebih dahulu maka merek tersebut seharusnya ditolak. Selain itu hal tersebut dapat dikatakan pemohon merek beriktikad tidak baik. Merek yang memiliki iktikad tidak baik tentunya dapat dibatalkan oleh pengadilan. Secara umum, apabila terbukti terdapat merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, maka pengadilan akan menggunakan prinsip *first to file* yang mana bagi merek yang telah melakukan proses pendaftaran terlebih dahulu, maka merek tersebutlah yang lebih memiliki kewenangan atas merek yang didaftarkannya.

Terdapatnya perlindungan hukum yang telah diatur pada Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini tentunya adalah sebuah cara untuk melindungi pemegang merek yang terdaftar dan tentunya dengan tujuan untuk menciptakan keadilan serta menjamin suatu kepastian hukum.

B. Akibat hukum terhadap Pelanggaran Kesamaan Nama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Terdapatnya berbagai kasus sengketa merek di Indonesia tentunya berdampak pada segala sisi. Selain pada reputasi dan citra, pelanggaran kesamaan nama memunculkan akibat hukum. Akibat hukum merupakan akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 83 ayat (1) menerangkan bahwa:

(1) 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.¹³

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 76 telah diatur mengenai pembatalan merek.

(1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.

(2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.¹⁴

Terdapat pula pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 77 bahwa:

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.

(2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹⁵

Dalam kasus yang terjadi pada MS Glow dan PS Glow, pengadilan menimbang bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan yang dilakukan oleh PS Glow sehingga harus ditolak. Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan gugatan dari PS Glow dikarenakan merupakan eksepsi dimana merupakan bantahan-bantahan dan alasan bukan merupakan bukti.

Selain itu menimbang bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh MS Glow tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 2/Pdt.Sus/HKI/Merek/2022/PN.Niaga.S

¹³ UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 83 Ayat (1).

¹⁴ UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 76

¹⁵ UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 77.

by tanggal 12 Juli 2022 dan menimbang bahwa PS Glow harus dihukum untuk membayar perkara pada semua tingkat peradilan. Dalam konvensi dan rekonsensi, hakim memutuskan bahwa Termohon Kasasi membayar perkara sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Adanya putusan Nomor 161K/Pdt.Sus-HKI/2023 tersebut menerangkan bahwa MS Glow memenangkan sengketa kasus yang terjadi atas pertimbangan hakim dan memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap. Berdasarkan hal tersebut MS Glow masih berhak untuk menggunakan merek dagang dari MS Glow for cantik skincare + LOGO Dan merek MS Glow for men. Sedangkan PS Glow serta PS Glow Men mendapat akibat hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam 46 putusan yakni membayar perkara pada semua tingkat peradilan, serta memberhentikan segala produksi, perdagangan, serta melakukan penarikan terhadap semua produk kosmetik yang dimiliki oleh PS Glow.

Berdasarkan gambaran akibat hukum dari salah satu kasus sengketa yang terjadi tersebut bahwa barangsiapa yang melakukan tindakan serupa akan memperoleh akibat hukum yang sesuai yang mana seperti yang tercantum dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pembatalan merek merupakan suatu prosedur untuk menghilangkan eksistensi pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dengan tujuan untuk membatalkan suatu keabsahan hak dari sertifikat merek. Jika suatu merek dibatalkan tentunya akan berakibat pada hilangnya perlindungan hukum dari merek tersebut. Dalam hal ini hak atas merek yang dibatalkan akan kembali

pada otoritas negara serta menjadi hak yang bebas.

Terdapatnya aturan perundang-undangan terkait akibat hukum ini akan menciptakan rasa kepastian bagi pemilik hak merek karena memiliki perlindungan hukum serta memberikan kesadaran bagi para pelaku pelanggaran kesamaan nama untuk tidak melakukan iktikad tidak baik seperti kasus yang terjadi karena berdampak pula pada reputasi perusahaan merek tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya kasus sengketa yang terjadi antara MS Glow dan PS Glow memberikan gambaran terkait dengan berbagai kasus serupa tentang terdapatnya pelanggaran kesamaan nama. Berkaitan dengan prosedur pendaftaran merek yang sesuai dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, bahwa apabila merek yang didaftarkan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah didaftarkan terlebih dahulu maka merek tersebut seharusnya ditolak. Selain itu hal tersebut dapat dikatakan pemohon merek beriktikad tidak baik. Terkait dengan hal tersebut dapat dilihat bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sangat berkaitan erat dan dapat mengakomodir sengketa merek yang terjadi antara MS Glow dan PS Glow yang menjamin suatu kepastian hukum.

2. Berdasarkan gambaran akibat hukum dari salah satu kasus sengketa yang terjadi tersebut bahwa barangsiapa yang melakukan tindakan serupa akan memperoleh akibat hukum yang sesuai, yang mana seperti yang tercantum dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni adanya ganti rugi ataupun pembatalan merek. Jika suatu merek dibatalkan tentunya akan berakibat pada hilangnya perlindungan hukum dari merek tersebut. Akibat hukum atas sengketa merek yang terjadi antara MS Glow dan PS Glow terdapat pada putusan Nomor 161K/Pdt.Sus-HKI/2023 yang menerangkan bahwa MS Glow memenangkan sengketa kasus yang terjadi dan masih berhak untuk menggunakan merek dagang dari MS Glow Sedangkan PS Glow serta PS Glow Men mendapat akibat hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam putusan yakni membayar perkara pada semua tingkat peradilan, serta memberhentikan segala produksi, perdagangan, serta melakukan penarikan terhadap semua produk kosmetik yang dimiliki oleh PS Glow

B. Saran

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis memiliki beberapa saran antara lain:

1. Dirjen Hak Kekayaan Intelektual diharuskan agar lebih selektif dalam melakukan penerimaan pendaftaran merek dan melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur

pendaftaran berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dengan tujuan agar tidak terjadi adanya kasus sengketa merek untuk kedepannya.

2. Terdapatnya suatu akibat hukum yang dilimpahkan kepada merek yang melakukan pelanggaran kesamaan nama atau melakukan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik, para pemilik merek yang berkeinginan melakukan pendaftaran agar melakukan riset secara mendalam terlebih dahulu terkait merek-merek yang sudah ada dengan tujuan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, H. Z. (2019). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika.
- Arifardhani, Y. (2020). Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Atsar, A. (2018). Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Yogyakarta: Deepublish.
- Chazawi, A. (2019). Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Edisi Revisi. MNC Publishing.
- Dewi, C. G. (2019). Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek. Yogyakarta: Deepublish.
- Donandi, S. (2019). Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.

- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Firmansyah, H. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hawin, M., & Agus Riswandi, B. (2017). *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Hidayah, K. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Jened, R. (2015). *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Lindsey, T., Damian, E., Butt, S., & Suryo Utomo, T. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. PT. Alumni.
- Miru, A. (2016). *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Mustafa, M. E. (2022). *Aneka Penegakkan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis*. Bandung: P.T. Alumni Bandung.
- Novianti, Kurnianingrum, T., Rongiyati, S., & Hikmawati, P. (2017). *Perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Purwaka, T. H. (2017). *Perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Saidin, O. (2010). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sjaja, E. (2009). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (1998). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017-2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV.
- Suryatin. (1980). *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta: Pradnya Paramita.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

C. Jurnal

- Ilmiawan, S., & Gultom, E. (2022). Analisis Putusan Nomor 2/PDT.SUS.HKI/Merek/2022/PN.NIAGA.SBY Tentang Sengketa Merek Dagang
- Korah, R. S. (2013). MEDIASI MERUPAKAN SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH DALAM SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL.
- Manik, M., Simangusong, M., & Nababan, R. (2019). 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*, 1-10.

Meikasari, A. A. (2016). Analisis Yuridis terhadap Sengketa Merek Lameson dan Flameson terkait Merek yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis.

D. Sumber lain

- Idris, M. (2022, Juli 19). *Pejalanan Lengkap Kasus Rebutan Merek MS Glow Vs PS Glow*. Retrieved from Kompas.com:
<https://money.kompas.com/read/2022/07/19/081355626/perjalanan-lengkap-kasus-rebutan-merek-ms-glow-vs-ps-glow?page=all>
- Miftakhul, A. (2022, Juli 18). *Bongkar Alasan PS Glow Menang Gugatan, Septia Siregar Ungkap Fakta Status MS Glow di Dirjen HAKI*. Retrieved from Tribun Seleb:
<https://www.tribunnews.com/seleb/2022/07/18/bongkar-alasan-ps-glow-menang-gugatan-septia-siregar-ungkap-fakta-status-ms-glow-di-dirjen-haki>
- Perwitasari, A. S. (2022, Juli 19). *Nasional Kontan*. Retrieved from nasional.kontan.co.id:
<https://nasional.kontan.co.id/news/ini-awal-mula-sengketa-merek-antara-ms-glow-dan-ps-glow>