

ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP DUA PUTUSAN YANG BERBEDA DALAM SENGKETA MEREK ANTARA “MS GLOW” DAN “PS GLOW/PSTORE GLOW”

(Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN. Niaga Mdn Dan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN. Niaga Sby)

Oleh:

Fitri Nadiyah Razma¹

Saidin²

Rosnidar Sembiring³

Jelly Leviza⁴

Universitas Sumatera Utara

Alamat: JL. Dr. T. Mansur No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara (20155)

Korespondensi Penulis: fitrinadiyahrazma02@gmail.com

***Abstract.** Brand disputes are often triggered by imitation of a brand. Considering this, the issue discussed is how to ensure legal certainty regarding ownership of registered trademarks according to Law no. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, the legal consequences of the trademark dispute between "MS GLOW" and "PS GLOW/PSTORE GLOW" based on two different decisions in decision number 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn and decision number 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Sby Commerce and legal certainty regarding the trademark dispute between "MS GLOW" and "PS GLOW/PSTORE GLOW" following the Supreme Court decision number 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023. This thesis research method uses normative juridical legal research methods, namely referring to legal norms. This research is descriptive analytical in nature. The data sources used in this research are primary data and secondary data. The method used in collecting data is by using document study or library research, namely by studying statutory regulations, judge's*

ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP DUA PUTUSAN YANG BERBEDA DALAM SENGKETA MEREK ANTARA “MS GLOW” DAN “PS GLOW/PSTORE GLOW”

decisions, books, internet sites, mass media, and dictionaries related to the title of the thesis. This. Based on the research results, it is clear that there is legal certainty regarding the ownership of registered trademarks according to Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, it can be seen whether the provisions regarding trademark registration are applied or not in accordance with Article 3 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks. and Geographical Indications, namely the rights to a brand obtained after the mark is registered. The legal consequence of a trademark dispute over two different decisions between MS GLOW and PS GLOW/PSTORE GLOW is that there is an atmosphere of legal uncertainty for registered trademark holders because both parties believe that they are the legitimate trademark holders and of course this creates losses for the legitimate trademark holders. , as well as legal certainty in the dispute between MS GLOW and PS GLOW/ PSTORE GLOW after the Supreme Court decision Number 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 has been realized.

Keywords: *Legal Consequences, Legal Certainty, Disputes, Brands.*

Abstrak. Sengketa merek biasanya sering dipicu oleh peniruan atas suatu merek. Mencermati hal ini, permasalahan yang dibahas adalah bagaimana kepastian hukum atas kepemilikan merek yang telah terdaftar menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, akibat hukum terhadap sengketa merek antara “MS GLOW” dan “PS GLOW/PSTORE GLOW” atas dua putusan yang berbeda dalam putusan nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN. Niaga Mdn dan putusan nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby serta kepastian hukum atas sengketa merek antara “MS GLOW” dan “PS GLOW/PSTORE GLOW” pasca putusan Mahkamah Agung nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Metode penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan menggunakan studi dokumen (*document study*) atau studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku, situs internet, media massa, dan kamus yang berhubungan dengan judul tesis ini. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Kepastian hukum atas kepemilikan merek yang telah terdaftar menurut Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dapat dilihat diterapkan atau tidak diterapkannya ketentuan tentang pendaftaran merek sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Akibat hukum terhadap sengketa merek atas dua putusan yang berbeda antara MS GLOW dan PS GLOW/PSTORE GLOW adalah terjadinya suasana ketidakpastian hukum bagi pemegang merek yang terdaftar karena kedua belah pihak meyakini bahwasanya mereka adalah pemegang merek yang sah dan tentunya menimbulkan kerugian bagi pemegang merek yang sah, serta kepastian hukum dalam sengketa antara MS GLOW dan PS GLOW/ PSTORE GLOW pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 telah diwujudkan.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Kepastian Hukum, Sengketa, Merek.

LATAR BELAKANG

Kasus persengketaan merek dagang antara MS GLOW dan PS GLOW berawal dari adanya keingintahuan Putra Siregar mengenai usaha milik Shandy Purnamasari, yaitu MS GLOW. Tanpa memiliki rasa curiga, Shandy Purnamasari mengenalkan kepada Putra Siregar bagaimana proses produksi hingga pemasaran dari produk kecantikan miliknya. Akan tetapi, berselang beberapa bulan kemudian, Putra Siregar dan Istrinya justru mendirikan sebuah merek dagang dengan nama PS GLOW. PS merupakan singkatan dari namanya sendiri. PS GLOW/PSTORE GLOW juga turut memproduksi berbagai macam produk kecantikan sama halnya seperti MS GLOW. Selanjutnya, hal inilah yang memicu adanya dugaan plagiasi dari pihak PS GLOW/PSTORE GLOW terhadap MS GLOW. Selain dari nama merek yang hampir sama serta produk yang diproduksi, akan tetapi pembungkus atau *packaging* produk dari kedua merek dagang tersebut mempunyai kemiripan. MS GLOW sendiri berdiri tahun 2013 dan teregistrasi dalam Direktorat Hak Kekayaan Atas Intelektual saat 2016. Sementara PS GLOW /PSTORE GLOW didirikan saat tahun 2021 dan terdaftar di Direktorat Hak Kekayaan Atas Intelektual pada tahun yang sama¹.

Pada bulan Agustus 2021, pemilik dari *brand* kecantikan MS GLOW, Shandy Purnamasari, akhirnya melaporkan pemilik *brand* kecantikan PSTORE GLOW yaitu

¹Ni Wayan Sukalandari, dkk, *Sengketa Plagiasi Merek Dagang Antar MS GLOW Dan PS GLOW*, Jurnal Analogi Hukum, Volum 5, No. 1, 2022, hal. 50

ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP DUA PUTUSAN YANG BERBEDA DALAM SENGKETA MEREK ANTARA “MS GLOW” DAN “PS GLOW/PSTORE GLOW”

Putra Siregar ke Bareskrim Polri atas kasus dugaan penipuan dan penjiplakan merek dagang. Kemudian, laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/484/VIII/2021/SPKT/Bareskrim Polri. Sempat dilakukan proses mediasi antara Shandy Purnamasari dan Putra Siregar namun, upaya damai tersebut tidak menemui kesepakatan. Selang beberapa lama, polisi menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus sengketa merek dagang antara MS GLOW dan PSTORE GLOW karena tidak memiliki alat bukti yang kuat setelah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham pada 20 Desember 2021 mengabulkan permohonan untuk merek dagang PSTORE GLOW.

Kembali pada tanggal 15 Maret 2022, Shandy Purnamasari menggugat Putra Siregar ke Pengadilan Niaga Medan dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Medan yang putusannya dibacakan kemudian pada 13 Juni 2022 oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan. 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.²

Putusan ini menyatakan pendaftaran merek atas nama Putra Siregar yakni PSTORE GLOW dan PSTORE GLOW Men dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek MS GLOW dan MS GLOW For Men yang terdaftar atas nama Shandy Purnamasari, dan memerintahkan kepada pemerintah Indonesia untuk mencoret merek terdaftar atas nama Putra Siregar yakni PSTORE GLOW dan PSTORE GLOW Men serta diumumkan dalam berita resmi merek sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.³

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

³Amelia Cahaya, dkk, *Perlindungan HKI terhadap Merek Dagang “PS GLOW” (Analisis Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby)*, Jurnal Riset Hukum dan Pancasila, Vol. 2, No. 2, Desember 2022, hal. 81

Pihak PSTORE GLOW tidak terima akan gugatan tersebut lalu mengajukan gugatan balik ke Pengadilan Niaga Surabaya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada tanggal 05 April 2022 dengan putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby. Gugatan yang dibuat oleh PS GLOW tersebut didalamnya terdapat duduk perkara bahwa penggunaan merek PSTORE GLOW sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. 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, ditujukan untuk kelas 32 yakni untuk produk mencakup minuman serbuk teh. 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.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu, Metode ini juga biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan, Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data kualitatif⁵.

⁴Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby

⁵Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hal 11

ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP DUA PUTUSAN YANG BERBEDA DALAM SENGKETA MEREK ANTARA “MS GLOW” DAN “PS GLOW/PSTORE GLOW”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Merek Terdaftar

Kepastian hukum dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual juga sangat diperlukan, khususnya dalam bidang Merek. Kepastian hukum yang didapat karena adanya pemberian hak eksklusif pada pemegang merek untuk memiliki merek selama 10 (sepuluh) tahun setelah 10 (sepuluh tahun) berakhir maka pemegang dan tau pemilik merek diberikan kepastian hukum untuk memiliki kembali mereknya dengan cara mendaftarkannya kembali untuk perlindungan merek 10 (sepuluh) tahun berikutnya, sementara menyangkut kepastian hukum untuk tidak dipergunakannya merek tersebut terdapat ketentuan merek tersebut akan berakhir dan tidak mendapatkan perlindungan hukum serta hilangnya hak eksklusif yang melekat pada merek yang bersangkutan dan dapat digunakan oleh orang lain,⁶ kepastian hukum atas merek dapat dilihat dengan adanya kewenangan untuk membuat perjanjian lisensi, adapun perjanjian lisensi itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar, dan tentunya mendapatkan kepastian hukum berupa pembayaran royalty kepada si pemilik merek, selain itu menyangkut hak dari pemilik merek telah terdapat kepastian hukum tentang beralih dan dialihkannya hak merek tersebut atas sebab-sebab yang sebagaimana disebutkan didalam Pasal 41 ayat (1) Undang-undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf; hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kepastian hukum terhadap setiap pemlik hak atas merek terdaftar juga dilaksanakan melalui perlindungan yang diberikan oleh Negara melalui Undang-Undang. Perlindungan terhadap hak atas merek merupakan pengakuan terhadap keberhasilan setiap individu yang mampu menciptakan suatu produk yang eksklusif melalui pengiklanan atau penjualan produk-produknya secara langsung. Perlindungan ini juga merupakan suatu upaya kepada setiap pemilik merek terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kemudian hari.

⁶Ivan Rajiv Yanantoro, Naskah Publikasi: “*Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Yang Terlambat Mendaftarkan Ulang Mereknya*”, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal. 9

Adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif bagi pemilik merek (*exclusive right*) agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya baik untuk barang atau jasa yang sama atau hampir sama.⁷

Hak khusus tersebut cenderung bersifat monopoli, artinya hanya pemilik merek yang dapat menggunakannya. Tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh mempergunakan hak khusus. Jika ada pihak lain yang mempergunakan hak khusus tadi dengan tanpa adanya izin dari pemilik hak merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu.⁸ Pemegang hak dapat menggunakan mereknya dengan catatan tanpa melanggar aturan-aturan yang ada dalam penggunaan merek, sekaligus melarang pihak lain untuk menggunakan mereknya atau memberi izin.

Konvensi Paris *Convention for the Protection of Industrial Property* adalah konvensi pertama mengenai HKI pada tahun 1883 di Paris yang mengatur tentang perlindungan merek secara internasional. Konvensi ini merupakan konvensi internasional bidang HKI yang sangat penting karena meletakkan dasar-dasar perlindungan HKI dan memberikan suatu pedoman bagi cakupan masalah HKI bagi Negara-negara di dunia.⁹ Selain itu terdapat juga WIPO (*World Intellectual Property Organization*) yang berdiri sejak tahun 1883 yang tugasnya adalah promosi dan perlindungan HKI di seluruh dunia.

Indonesia secara resmi telah memasuki globalisasi perdagangan dengan diberlakukannya *Convention Establishing The World Trade Organization* (Konvensi untuk pembentukan WTO) termasuk di dalamnya *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs). Hal itu ditindaklanjuti dengan meratifikasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau *Agreement Establishing The WTO*. Dalam konvensi tersebut dimuat persetujuan mengenai aspek-aspek dagang dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang tertuang dalam TRIPs. Pasal 7 dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau *Agreement Establishing The WTO* tersebut menyebutkan bahwa

⁷Agung Sujatmiko. "Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha", Jurnal Hukum Pro Justitia. 2008. Vol. 26 No.2.

⁸Agung Sudjatmiko, "Perlindungan Hukum Hak Atas Merek, Yuridika", Vol. 15 No. 5 September-Agustus, 2000, hal. 349.

⁹Ok Saidin, *Op. Cit*, hal. 7

ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP DUA PUTUSAN YANG BERBEDA DALAM SENGKETA MEREK ANTARA “MS GLOW” DAN “PS GLOW/PSTORE GLOW”

perlindungan dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bertujuan untuk mendorong timbul dan berkembangnya inovasi, pengalihan, dan penyebaran untuk memanfaatkan ekonomi bangsa-bangsa di dunia.¹⁰

Keikutsertaan Indonesia dalam WTO (*World Trade Organisation*) dan TRIPs, membuat Indonesia harus menyesuaikan aturan hukum nasional dengan ketentuan tersebut sebagai konsekuensi dari ratifikasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia,¹¹ maka perubahan atas undang-undang yang sudah ada diawali dengan UU Merek Kolonial Tahun 1912 yang berlaku pertama kali di Indonesia pada masa Indonesia menjadi jajahan Belanda. Kemudian UU Merek Kolonial Tahun 1912 diganti dengan UU No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dan diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek; dan kemudian setelah Indonesia meratifikasi Persetujuan TRIPs pada tahun 1994, maka UU No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek disempurnakan kembali disesuaikan dengan aturan-aturan Persetujuan TRIPs menjadi UU No. 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek. Dengan pertimbangan dan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Merek yang berlaku saat itu dan agar sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, maka UU No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek direvisi kembali dengan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek sampai dengan UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.¹²

Jika suatu merek sudah memperoleh predikat terkenal, maka bentuk perlindungan hukum yang diperlukan agar terhadap tersebut terhindar dari peniruan atau pemalsuan oleh orang lain adalah bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif yang dititik beratkan pada upaya untuk mencegah agar merek terkenal tersebut tidak dipakai orang lain secara salah. Upaya ini dapat berupa tindakan sebagai berikut:

¹⁰Fajar Nurcahya Dwi Putra “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*”, Jurnal Ilmu Hukum Edisi: Januari - Juni, 2014, hal. 103

¹¹*Ibid*

¹²[Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, “landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Undang-undang Tentang Merek \(Perubahan UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek\)”, https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_merek.pdf, diakses pada tanggal 3 Agustus 2023, pukul 15.43 WIB.](https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_merek.pdf)

1. Kepastian Pengaturan Tentang Merek Terkenal

Kepastian pengaturan tentang merek terkenal disini berhubungan dengan materi hukum, yaitu peraturan perundang undangan tentang merek itu sendiri sebagaimana diatur dalam UU Merek. Materi yang diatur harus jelas, tidak tumpang tindih serta tidak menimbulkan multitafsir, terutama yang menyangkut kriteria merek terkenal dan sistem perlindungan hukumnya. Di dalam hukum merek yang berlaku saat ini di negara kita, ukuran suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal (*well-known marks*) (*well-known marks*) dapat dilihat pada Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagai berikut:

- a) Kriteria penentuan Merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
- b) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.
- c) Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - 1) tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
 - 2) volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
 - 3) pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
 - 4) jangkauan daerah penggunaan Merek;
 - 5) jangka waktu penggunaan Merek;
 - 6) intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
 - 7) pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
 - 8) tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh

ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP DUA PUTUSAN YANG BERBEDA DALAM SENGKETA MEREK ANTARA “MS GLOW” DAN “PS GLOW/PSTORE GLOW”

lembaga yang berwenang; atau

- 9) nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.

2. Pendaftaran terhadap Merek Untuk mendapatkan hak atas merek harus melalui mekanisme pendaftaran.

Pendaftaran merek tersebut sebagai sarana perlindungan hukum bagi pemilik merek. Pendaftaran merek disini adalah merupakan inisiatif dari pemilik tersebut, yang sadar akan perlunya perlindungan hukum atas merek yang dimilikinya. Sebagaimana diungkapkan di atas, hak atas merek baru lahir jika telah didaftarkan oleh pemiliknya ke Kantor Merek. Dengan demikian sifat pendaftaran hak atas merek merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemiliknya. Mekanisme pendaftaran hak atas merek tersebut sesuai dengan sistem konsitutif (*first to file principle*) yang dianut oleh Undang-Undang Merek.

3. Penolakan Pendaftaran Oleh Kantor Merek Melalui Undang-undang Merek

Mekanisme perlindungan hukum terhadap merek terkenal selain melalui inisiatif pemilik merek tersebut untuk mendaftarkan mereknya, dapat pula ditempuh melalui penolakan oleh Kantor Merek terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal. Jika ada pendaftaran merek yang dilakukan oleh orang lain dengan meniru merek terkenal yang sudah ada, maka akan ditolak oleh Kantor Merek (Pasal 6 ayat (1) b dan ayat (2) UU Merek.

4. Pembatalan Merek Terdaftar

Perlindungan terhadap pemilik merek yang sah, maka dapat dilakukan dengan jalan pembatalan merek terdaftar yang melanggar hak merek orang lain. Akibat kesalahan pendaftaran yang dilakukan oleh petugas Kantor Merek, suatu merek yang seharusnya tidak dapat didaftar tetapi akhirnya didaftar dalam Daftar umum Merek yang mengesahkan merek tersebut. Padahal merek tersebut jelas-jelas melanggar merek orang lain, karena berbagai hal, antara lain mirip atau sama dengan merek orang lain yang terdaftar sebelumnya. Apabila terjadi kasus seperti itu, pemilik merek yang dilanggar dapat mengajukan upaya gugatan pembatalan merek pada Pengadilan Niaga (Pasal 68 ayat 3). Gugatan tersebut dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek (Pasal 69 ayat 1). Sedangkan jika merek yang bersangkutan

bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, gugatan pembatalan tersebut dapat diajukan tanpa batas waktu (Pasal 69 ayat 2). Jika gugatan tersebut dikabulkan, maka merek yang bersangkutan akan dicoret dari Daftar Umum Merek yang mengakibatkan tidak ada perlindungan lagi.

Perlindungan hukum secara represif dititik beratkan kepada pemberian sanksi hukum, baik perdata maupun pidana kepada barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap hak merek bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang ia miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak. Pasal 28 UU merek menyebutkan” merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang”. Dalam Pasal tersebut berarti bahwa Undang-undang Merek yang berlaku saat ini memberikan perlindungan terhadap merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU Merek, yaitu selama sepuluh (10) tahun lamanya. Jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan terhadap merek yang sama. Pemberian sanksi hukum merupakan bagian dari upaya pemberian perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah.

Apabila merek telah terdaftar, maka mendapat perlindungan hukum baik secara perdata maupun pidana. Terkait dengan perlindungan hukum secara pidana, yaitu dengan pemberian hukuman kepada barang siapa yang telah melakukan kejahatan dan pelanggaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 90, 91, dan 94 UU Merek. Pasal 90 UU Merek pada dasarnya memberikan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak satu milyar rupiah kepada barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP DUA PUTUSAN YANG BERBEDA DALAM SENGKETA MEREK ANTARA “MS GLOW” DAN “PS GLOW/PSTORE GLOW”

Pasal 91 memberikan ancaman hukuman penjara maksimal empat tahun dan/atau denda maksimal delapan ratus sjuta rupiah bagi barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merekterdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Pada Pasal 94 memberikan ancaman hukuman pidana kurungan maksimal satu tahun atau denda maksimal dua ratus jutarupiah bagi barang siapa yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 90 dan 91. Berdasarkan UU Merek, tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas merupakan delik aduan. Ini mengubah ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Merek.

Perlindungan hukum secara perdata juga diberikan kepada pemegang merek yang sah. Kalau hak merek telah dipegang, maka menurut sistem hukum merek Indonesia, pihak pemegang merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum.¹³ Artinya apabila terjadi pelanggaran hak atas merek, pihak pemegang merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lainnya yangmelakukan pelanggaran hak atas merek. Gugatan ini ditujukan untuk mendapatkan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan diajukan di Pengadilan Niaga (Pasal 76 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek).

Adanya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik dan tidak bertanggung jawab terhadap merek terkenal yang dilanggarnya, tentu akan menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh produsen atau pengusaha pemegang hak atas merek yang terkenal. Sebagai pihak yang dirugikan, tentu pemegang hak atas merek terkenal akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran merek. Hal tersebut bertujuan agar pelaku pelanggaran merek tidak akan lagi memakai merek yang menyerupai pada pokoknya atau keseluruhannya dari merek terkenal atau bahkan menghentikan aktivitas produksinya.

¹³Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, “ *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005,hal. 82

Perbuatan pelanggaran merek selain diatur di dalam UU Merek, juga dapat dikenai sanksi yang dapat ditinjau dari hukum pidana, perdata, maupun administrasi.¹⁴

1. Sanksi menurut hukum perdata

Pemakaian merek tanpa hak, dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) yaitu:

”Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sebagai pihak penggugat harus membuktikan bahwa ia karena perbuatan melanggar hukum tergugat, menderita kerugian”.

2. Sanksi menurut hukum pidana

Sanksi pidana terhadap tindakan yang melanggar hak seseorang dibidang merek selain diatur khusus dalam ketentuan sanksi peraturan perundang-undangan merek itu sendiri, juga terdapat dalam ketentuan KUHP. Persaingan tidak jujur dengan sendirinya bersifat melawan hukum, karena hukum memberikan perlindungan terhadap pergaulan yang tertib dalam dunia usaha. Persaingan tidak jujur tersebut digolongkan suatu tindak pidana sesuai dengan Pasal 382bis KUHP. Perbuatan materiil diancam hukuman penjara setinggi-tingginya 1 (satu) tahun atau denda, setinggi-tingginya Rp 900,00 ialah melakukan perbuatan yang tipu muslihat untuk mengelabui masyarakat atau seorang tertentu. Pengelabuhan ini dipakai oleh si pembuat sebagai upaya untuk memelihara atau menambah hasil perdagangan atau perusahaannya si pembuat atau orang lain.

Selain itu, ketentuan yang terdapat dalam KUHP, yaitu ketentuan Pasal 393 ayat (1) yang menyatakan:

“Barang siapa yang memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan terang untuk dikeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan, barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa pada barangnya itu sendiri atau pada bungkusnya dipakaikan secara palsu nama, firma atau mereka yang menjadi hak orang lain atau untuk menyatakan asalnya barang, nama sebuah tempat tertentu dengan ditambahkan nama firma yang khayal, ataupun bahwa pada barangnya sendiri atau pada sekalipun

¹⁴Muhamad Djumhana dan Djubaedillah., *“Hak Milik Intelektual Sejarah”, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, , hal. 93

ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP DUA PUTUSAN YANG BERBEDA DALAM SENGKETA MEREK ANTARA “MS GLOW” DAN “PS GLOW/PSTORE GLOW”

dengan sedikit perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak enam ratus rupiah”.

Pasal 393 ayat (2) KUHP:

“Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak adanya pidana yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama Sembilan bulan”. Dalam tindak pidana ini tidak perlu bahwa merek, nama atau firma yang dipasang persis serupa dengan merek, nama atau nama firma orang lain tersebut. Dengan demikian meskipun ada perbedaannya kecil, tetap masih dapat dihukum.¹⁵

Perbuatan tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hak Indikasi geografis dan hak Indikasi asal, semuanya dikualifikasikan sebagai kejahatan dengan ancaman pidana bersifat kumulatif. Selain di dalam KUHP, terdapat juga ketentuan sanksi pidana dalam Undang-undang Merek.

3. Sanksi Administrasi Negara.

Bila terjadi pelanggaran terhadap hak intelektual, negara bisa juga menggunakan kekuasaannya untuk melindungi pemilik hak yang sah. Melalui kewenangan administrasi negara, yaitu di antaranya melalui Pabean, Standar industri, kewenangan pengawasan badan penyiaran, kewenangan pengawasan standar periklanan.¹⁶

Berkenaan dengan uraian diatas, kepastian hukum atas kepemilikan merek yang secara normatif sudah dimuat dalam Undang- Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka dapat dilihat penerapannya antara lain dalam beberapa kasus dibawah ini:

1. Sengketa merek dagang antara PT. Ayam Geprek Benny Sujono dengan Ruben Samuel Onsu

Sengketa merek ini bermula dari [Ruben Onsu](#) yang menggugat merek dagang milik [Benny Sujono](#) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 2018. Gugatan [Ruben Onsu](#) didasari karena merek [Geprek Bensu](#) yang dijual [Benny Sujono](#) mirip dengan merek dagangannya. Namun, gugatan tersebut ditolak oleh hakim Pengadilan Niaga

¹⁵R. Soesilo, “*KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, Cet. VII, Bogor: Politeia, 1991, hal 271.

¹⁶Nur Hidayati, “*Perlindungan Hukum Bagi Merek yang Terdaftar*”, Ragam Jurnal Pengembangan Humanivora, Vol. 11 No. 3, Desember 2011, hal.179

Jakarta. Tak puas dengan hal itu, [Ruben Onsu](#) kembali mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta dengan register perkara **Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.** Dalam putusan tersebut hakim menyatakan bahwa **Tergugat** merupakan pemilik dan pemakai pertama yang sah atas merek dagang “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN” dengan nomor pendaftaran IDM000643531, Kelas 43, tanggal pendaftaran 24 Mei 2019, dengan nama pemilik PT. Ayam Geprek Benny Sujono.

Hakim juga memutuskan bahwa permohonan beberapa merek atas nama Ruben Onsu mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono disingkat AYAM GEPREK BENSU dengan Nomor Pendaftaran IDM000643531, Kelas 43, Tanggal Penerimaan 03 Mei 2017, Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019, nama Pemilik PT. Ayam Geprek Benny Sujono serta merek tersebut batal demi hukum.

Putusan Majelis Hakim yang menetapkan hak atas penggunaan merek “**I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN**” yang jatuh pada PT. Ayam Benny Sujono telah menimbulkan rasa ketidakpuasan dari pihak Ruben Samuel Onsu beserta kuasa hukumnya selaku pihak Penggugat. Bentuk ketidakpuasan tersebut terlihat dengan diajukannya permohonan kasasi di Mahkamah Agung (MA) oleh Ruben Samuel Onsu beserta kuasa hukumnya.

Menaruh harapan atas kembalinya hak merek “BENSU” pada proses kasasi, pihak Ruben Samuel Onsu nyatanya tetap pada perolehan putusan yang sama, yang mana permohonan kasasinya terhadap sengketa merek yang diajukannya ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung melalui **Putusan MA Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020**. Putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim MA menguatkan kembali hasil Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 13 Januari 2020, bahwa pemilik dan pemakai pertama yang sah atas Merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN”, nomor pendaftaran IDM000643531, Kelas 43 tanggal pendaftaran 24 Mei 2019, nama pemilik PT Ayam Geprek Benny Sujono. Hal ini sebagai akibat hukum dari pendaftaran merek dagang “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN” yang terlebih dahulu didaftarkan melalui Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI).

ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP DUA PUTUSAN YANG BERBEDA DALAM SENGGKETA MEREK ANTARA “MS GLOW” DAN “PS GLOW/PSTORE GLOW”

Mahkamah Agung atas kewenangan *judex juris* dalam kasus sengketa merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN” telah menguatkan amar Putusan Pengadilan Niaga tersebut atas dasar bahwa penerapan hukum yang diterapkan oleh Pengadilan Niaga dalam memutus sengketa merek dagang “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN” dinilai telah tepat atau tidak salah dalam menerapkan hukumnya. Menurut penulis terhadap Putusan Pengadilan Niaga yang memiliki kewenangan *judex facti* dapat dinilai telah sesuai dalam memeriksa dan memutus sengketa tersebut yang didasarkan pada fakta dan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi. Hal tersebut dibuktikan dengan diputuskannya PT. Ayam Geprek Benny Sujono sebagai pemilik dan pemakai pertama yang sah atas Merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN”.

2. Sengketa merek dagang antara Gudang Garam dan Gudang Baru

PT Gudang Garam Tbk melayangkan gugatan kepada H. Ali Khosin selaku pemilik perusahaan Gudang Baru di Pengadilan Negeri Surabaya pada 22 Maret 2021. Gugatan dilayangkan karena merek dagang Gudang Baru dianggap menyerupai Gudang Garam. Gugatan tersebut terdaftar di PN Surabaya dengan nomor perkara 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby.

Menurut Gudang Garam, penggunaan merek Gudang Baru oleh perusahaan Ali Khosin sengaja dilakukan dengan itikad yang tidak baik. Oleh karena itu, perusahaan meminta Gudang Baru untuk menarik merek dagangnya dari daftar umum merek dan menanggung segala akibat hukumnya

Dalam putusan, hakim menyatakan bahwa merek “GUDANG BARU + Lukisan” No. IDM000381985, IDM000381705, IDM000491292, IDM000491291, IDM000528993, IDM000528994, dan IDM000528995, “GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan” No. IDM000661350 dan IDM000661355, dan “GUDANG BARU + Lukisan” No. IDM000528996 pada kelas 34 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau secara keseluruhan dengan Merek Terkenal “GUDANG GARAM + Lukisan” milik Penggugat serta pendaftaran atas merek tersebut dinyatakan telah diajukan dengan itikad tidak baik.

Selain itu, hakim memutuskan batal pendaftaran Merek “GUDANG BARU + Lukisan” No. IDM000381985, IDM000381705, IDM000491292, IDM000491291,

IDM000528993, IDM000528994, dan IDM000528995, “GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan” No. IDM000661350 dan IDM000661355, dan “GUDANG BARU + Lukisan” No. IDM000528996 pada kelas 34 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya.

3. Sengketa merek dagang antara UNILEVER NV” dan PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY terkait merek “CORNETTO”

Salah satu sengketa merek terkenal karena adanya unsur persamaan pada pokoknya untuk dua jenis produk barang dan kelas yang sama ditangani oleh Mahkamah Agung yaitu Putusan Nomor 022.K/N/Ha-KI/2002. Dalam putusan tersebut diselesaikan sengketa “UNILEVER NV” dan PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY. Bahwa UNILEVER NV sebagai distributor ice cream merek “CORNETTO” merasa keberatan atas pendaftaran merek CAMPINA CORNETTO Daftar Nomor 425985 yang didaftarkan PT. Campina Ice Cream Industry dikarenakan merek tersebut mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terkenal CORNETTO.

Penggugat mengajukan gugatan pertama pada Pengadilan Niaga Jakarta dengan Nomor 29/Merek/2002/PN.NIAGA/JKT.PST, tanggal 16 September 2002, namun hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Setelah itu, pihak penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan tersebut membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta No.29/Merek/PN.NIAGA/JKT.PST tanggal 16 September 2002 serta mengabulkan gugatan dan membatalkan pendaftaran merek Campina Corneto No. Pendaftaran 425985 atas nama Tergugat.

Pertimbangan hukum pengadilan yaitu merek Cornetto milik Penggugat/Pemohon Kasasi berhak mendapat perlindungan di Indonesia sebagai negara peserta *Paris Convention* sesuai dengan ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris dan Pasal 8 Konvensi Paris 1967. Pendaftaran merek Campina Cornetto atas nama Tergugat/Termohon Kasasi didasarkan pada peniruan.

Analisis Implikasi Hukum Dari Putusan Tentang Sengketa Merek Ms Glow Dan Ps Glow/Pstore Glow

Apabila dicermati, kedua putusan di atas nampak sama namun dasar gugatan dan pertimbangan hakimnya berbeda sehingga menghasilkan amar putusan yang berbeda

ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP DUA PUTUSAN YANG BERBEDA DALAM SENGKETA MEREK ANTARA “MS GLOW” DAN “PS GLOW/PSTORE GLOW”

pula. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn menekankan bahwa merek “MS GLOW” merupakan merek yang terdaftar terlebih dahulu dan bahkan telah dilindungi dan mempunyai sertifikat merek dan merek “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” yang dipasarkan merupakan produk yang mereknya akan diajukan permohonan pendaftaran.

Gugatannya didasarkan pada pengajuan permohonan pendaftaran wajib tertolak apabila mempunyai kesamaan pada aspek utamanya dengan merek yang sudah didaftarkan. Selain itu permohonan juga dapat tertolak jika merek yang dimohonkan tidak didasarkan pada itikad baik.

Sedangkan dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby mendasarkan bahwa penggunaan merek “MS GLOW” tidak dapat dibenarkan karena memiliki kesamaan pada aspek utamanya dengan merek “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” dan oleh pemilik “PS GLOW” tidak pernah merasa memberi ijin untuk menggunakan merek “MS GLOW”.

Penerapan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai dasar dalam menolak merek merupakan penilaian untuk memberikan keputusan terkait adanya kesamaan dari satu merek dengan merek yang lain dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang dinilai dapat menimbulkan kebingungan bagi konsumen. Rumusan persamaan pada pokoknya dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu *similarity in appearance* (kemiripan dalam penampilan) atau membingungkan masyarakat dalam hal penggambaran, *similarity in sound* (kemiripan bunyi atau pengucapan) atau membingungkan dalam hal bentuk pengucapan mereknya, dan *similarity in concept* (kemiripan dalam makna) atau suatu bentuk memiliki persamaan dalam pengucapannya.¹⁷ Merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya atau *similar* akan dianggap telah terlaksana jika merek tersebut memiliki kemiripan atau *nearly resembles* dengan merek pihak lain baik dalam segi bunyi pengucapan maupun visual.¹⁸

Hal ini erat kaitannya dengan *likelihood of confusion*. Terdapat setidaknya 2 (dua) hal yang dapat dijadikan dasar penilaian terkait kebingungan konsumen, yaitu *likelihood of*

¹⁷Ahmadi Miru, “*Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 17

¹⁸*Ibid.* hal.16

confusion dan *likelihood of association*.¹⁹ *Likelihood of confusion* merupakan kebingungan konsumen yang menjadikan pembuatan keputusan yang salah dalam pembelian suatu barang dan jasa, sedangkan *likelihood of association* adalah kebingungan konsumen dalam keterkaitan antar merek sehingga beranggapan bahwa merek tersebut berasal dari sumber yang sama. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn dalam pertimbangannya membandingkan selain merek yakni model bisnis, mekanisme penjualan, dan channel pemasaran produk dan ditemukan adanya kemiripan baik bentuk maupun bunyi ucapan sehingga hal ini membingungkan konsumen produk merek “MS GLOW /for cantik skincare+LOGO” dan “MS GLOW FOR MEN” milik Penggugat.

Penilaian itikad baik dapat dilakukan melalui penilaian subjektif atau relatif dan objektif atau absolut. Penilaian subjektif merupakan penilaian yang dilakukan dengan melihat tingkah laku nyata dari subyek sedangkan penilaian objektif merupakan penilaian yang melihat dari akal sehat dan keadilan.²⁰

Itikad baik dalam penilaian subjektif dilihat berdasarkan keseluruhan proses permohonan dan pendaftaran merek yang ditunjukkan dari pihak yang mendaftarkan tidak diperkenankan untuk merugikan pihak lain atau menggunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan pribadi.

Dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn dapat terlihat penilaian itikad tidak baik Tergugat adalah permohonan pendaftaran mereknya yang memiliki kesamaan pada aspek utamanya tetap dilakukan padahal merek “MS GLOW” telah terdaftar sejak 2016. Terlebih dengan pertemuan dan permintaan pembuatan kemasan yang sama menunjukkan adanya itikad tidak baik dari pemilik “PS GLOW” hal ini sesuai dengan penilaian subjektif yang melihat berdasarkan keseluruhan proses permohonan yang dapat dilihat bahwa pemilik merek “PS GLOW” tetap mendaftarkan walaupun patut diketahui bahwa dirinya mengerti merek “MS GLOW” telah terdaftar dan dilindungi.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby sangat disayangkan, dimana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bahwa merek “MS GLOW” dipasarkan dengan tidak

¹⁹Mukti Fajar, Yati Nurhayati, dan Ifrani, “*Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.25 Issue 2, 2018, hal. 223

²⁰P. L. Werry, “*Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland*”, Jakarta: Percetakan Negara RI, 2009, hal. 9

ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP DUA PUTUSAN YANG BERBEDA DALAM SENGKETA MEREK ANTARA “MS GLOW” DAN “PS GLOW/PSTORE GLOW”

dilindungi karena penggunaan nama merek yang berbeda antara sertifikat merek terdaftar dengan lisensi merek yang dimiliki Tergugat lainnya. Namun menurut disimpulkan bahwa, Majelis Hakim belum menjelaskan persamaan pada pokoknya antara merek “PS GLOW” dengan “MS GLOW”. Terlebih mengingat bahwa pada kenyataannya merek “MS GLOW” lebih dahulu didaftarkan sesuai dengan konsep *first to file* yaitu pendaftar pertama ialah pemilik hak merek yang diakui dan dilindungi haknya. Adanya *first to file* adalah untuk kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan mereknya secara penuh untuk tujuan komersial sehingga patutnya Majelis Hakim patut mempertimbangkan merek “MS GLOW” yang telah terdaftar terlebih dahulu dan menjelaskan persamaan pada pokoknya yang dimiliki kedua merek sebelum memutuskan bahwa merek “MS GLOW” merupakan merek yang belum dilindungi dengan dasar penggunaan nama merek yang dipenggal saja.

Kedua Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn dan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby sama sama membahas merek yang sama namun dalam amar putusannya berbeda, hal ini menimbulkan kebingungan dan ketidak pastian hukum merek mana yang harus dilindungi. Dalam hal menganalisis kedua putusan di atas Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn mendasarkan pada merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan pendaftaran merek yang didasarkan pada itikad tidak baik karena Tergugat pernah menghubungi dan berusaha membuat cabang di tempat lain namun dalam kenyataan yang terjadi Tergugat mengajukan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Penggugat, hal ini juga didukung dengan kemasan produk yang sama.

Itikad tidak baik juga dinilai dari merek Penggugat yang telah terdaftar dan dilindungi serta masuk dalam daftar umum merek sehingga patut diduga mengetahui bahwa merek Penggugat telah didaftarkan. Sedangkan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby lebih menekankan bahwa merek “MS GLOW” digunakan tanpa perlindungan dan dengan itu belum dilindungi oleh Negara serta dalam pemasarannya memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “PS GLOW”. Namun dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby tidak dijelaskan persamaan pada pokoknya antar merek dan belum menjelaskan secara komprehensif konsep *first to file* yang seharusnya dijadikan dasar penentuan pertama terhadap merek yang terdaftar.

Kedua putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang merek yang terdaftar dan tentunya menimbulkan kerugian dan tentunya penemu atau pencipta atau pendesain yang telah membuat waktu biaya serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya perlu diberikan semacam kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah dikeluarkannya. Tentunya merek PS GLOW dan MS GLOW memerlukan waktu yang tidak sedikit hingga menuju titik sekarang. Dengan adanya persamaan merek dagang, maka PS GLOW dan MS GLOW pun mendapat kesempatan untuk mendapatkan hak merek dagangnya kembali. Setiap perusahaan harus melakukan pendaftaran merek dalam ruang lingkup bisnis (bidang/jenis produk) karena sangatlah penting untuk mendapatkan perlindungan hukum yang kuat. Banyaknya kasus perebutan merek ini mengidentifikasi bahwa Direktorat Jenderal HKI harus berupaya lebih teliti dan memperketat penyeleksian dari para pendaftar perusahaan untuk mendapatkan perlindungan hukum HKI agar meminimalisir kejadian yang dapat terjadi lagi dari kasus-kasus yang sama di Indonesia.

Kesimpulan akhir dalam kedua perkara ini yang lebih tepat adalah putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn, karena itikad tidak baik yang dilakukan oleh Pihak PS GLOW ini telah terbukti secara jelas dan terang. Pihak "PS GLOW" sejatinya telah melakukan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek serta merek yang didaftarkan telah memenuhi unsur persamaan pada pokoknya. Putusan ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk permasalahan sengketa merek di kemudian hari, serta pengetahuan kepada masyarakat dalam mendaftarkan suatu merek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan akhir menyangkut perkara ini adalah lahirnya Putusan kasasi Nomor 161 K/ Pdt. Sus-HKI/2023 yang antara lain sebagai penjamin terciptanya kepastian hukum di Indonesia terutama bagi Para pihak dalam sengketa merek ini. Pembahasan atas Putusan Mahkamah Agung dalam perkara kasasi sebagaimana dimaksud diatas akan diuraikan dalam bab selanjutnya.

Analisis Putusan Mahkamah Agung Dalam Sengketa Antara Ms Glow Dan Ps Glow/Pstore

Pada sengketa antara MS GLOW dan PS GLOW/PSTORE GLOW, kepastian hukum juga harus dilaksanakan dan diatur secara jelas dan logis. Undang-Undang Merek

ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP DUA PUTUSAN YANG BERBEDA DALAM SENGKETA MEREK ANTARA “MS GLOW” DAN “PS GLOW/PSTORE GLOW”

telah mengatur bahwa pemberian hak atas Merek berdasar pada asas *First to File*. Asas *First to File* dimaksudkan adalah bagi pemilik merek yang terlebih dahulu melakukan permohonan pendaftaran, jadi bagi pemilik merek yang telah memiliki merek walaupun sudah dikenal di dalam masyarakat luas sekalipun tidak dapat memperoleh hak eksklusif atau perlindungan atas Merek.

Putusan dan dasar pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 161K/Pdt.Sus-HKI/2023 didasari karena Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/Pn.Niaga.Sby yang dimana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang MS GLOW yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang PS GLOW/PSTORE GLOW, padahal MS GLOW adalah pendaftar pertama merek tersebut sehingga dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 ini Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan pertimbangan *Judex Facti* bahwa putusan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah salah menerapkan hukum. Maka dari itu, Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/Pn.Niaga.Sby tersebut dibatalkan sesuai dengan Undang-Undang.

Pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 ini dikeluarkan, kepastian hukum terhadap suatu pemegang hak atas merek telah diterapkan dengan cermat dan tepat dengan telah terjaminnya perlindungan Pemegang hak atas merek yaitu MS GLOW, sehingga dapat menjalankan usahanya dengan mendapatkan perlindungan sesuai amanat Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Sengketa merek dagang antara MS GLOW dan PS GLOW telah berakhir dengan adanya upaya yang dilakukan oleh pihak MS GLOW melalui upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 mengabulkan permohonan kasasi oleh Pihak MS GLOW serta mencabut Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby.

Pasca putusan ini, merek "PSTORE GLOW" dengan Nomor Pendaftaran IDM000943833 dan merek "PSTORE GLOW MEN" dengan Nomor Pendaftaran IDM000943835 dicabut dan tidak dapat digunakan lagi. Sebelumnya, Putra Siregar selaku pemilik merek PS GLOW dan PSTORE GLOW telah menghentikan seluruh

kegiatan produksi dan resmi menutup bisnis nya tersebut. Hal ini diumumkan secara resmi melalui akun resmi Instagram milik PS GLOW pada 21 Juli 2022 silam, yang bertuliskan "PS Store Glow Resmi Diutup, Inshaallah Berkah". Dalam surat yang ditulis oleh Putra Siregar kepada Isterinya, Putra Siregar menyampaikan bahwa penutupan PSTORE GLOW dilakukan agar tidak terjadi lagi keributan dan perselisihan dengan pihak MS GLOW. Putra Siregar juga mengatakan agar seluruh produk yang masih tersisa diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat.

MS GLOW yang dinyatakan sebagai pemenang dalam Putusan Mahkamah Agung ini, MS GLOW selaku pemegang merek yang sah dalam perkara ini, masih tetap melanjutkan kegiatan produksi. Setelah adanya putusan ini, pihak MS GLOW mendaftarkan merek terbaru mereka ke Ditjen HKI, dengan nomor pendaftaran IDM001140408 pada 03 Agustus 2023 silam. Pihak MS GLOW semakin mengembangkan bisnisnya dengan mengeluarkan produk-produk terbaru dan mengait beberapa artis terkenal sebagai *Brand Ambassador* mereka seperti Raffi Ahmad, Reza Artamevia, Aaliyah Masaid bahkan lima besar Miss Mega Bintang Indonesia 2023. Selain itu juga, MS GLOW kerap kali mendapat berbagai penghargaan, seperti pada bulan Oktober silam, MS GLOW berhasil meraih Anugerah Program Bisnis Terpuji dengan kategori Pemberdayaan Perempuan dalam ajang detik Jatim Award 2023. Selain menempatkan perempuan sebagai target pasar mereka, MS GLOW juga menjadikannya *partner* untuk tumbuh bersama sekaligus menggiatkan usaha-usaha mikro dan kecil di tingkat lokal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bedasarkan dari uraian- uraian dan pembahasan pada hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Kepastian hukum atas kepemilikan merek yang telah terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dapat dilihat diterapkan atau tidak diterapkannya ketentuan tentang pendaftaran merek sesuai Pasal 3 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Kepastian hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak atas merek

ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP DUA PUTUSAN YANG BERBEDA DALAM SENGGKETA MEREK ANTARA “MS GLOW” DAN “PS GLOW/PSTORE GLOW”

adalah hak eksklusif dengan adanya pemberian hak eksklusif maka pemegang merek dapat memiliki merek selama 10 (sepuluh) tahun setelah 10 (sepuluh tahun) berakhir maka pemegang dan atau pemilik merek diberikan kepastian hukum untuk memiliki kembali mereknya dengan cara mendaftarkannya kembali untuk perlindungan merek 10 (sepuluh) tahun berikutnya, sementara menyangkut kepastian hukum untuk tidak dipergunakannya merek tersebut terdapat ketentuan merek tersebut akan berakhir dan tidak mendapatkan perlindungan hukum serta hilangnya hak eksklusif yang melekat pada merek yang bersangkutan dan dapat digunakan oleh orang lain, kepastian hukum atas merek dapat dilihat dengan adanya kewenangan untuk membuat perjanjian lisensi, adapun perjanjian lisensi itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar, dan tentunya mendapatkan kepastian hukum berupa pembayaran royalti kepada si pemilik merek, selain itu menyangkut hak dari pemilik merek telah terdapat kepastian hukum tentang beralih dan dialihkannya hak merek tersebut atas sebab pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Akibat hukum terhadap sengketa merek atas dua putusan yang berbeda adalah terjadinya suasana ketidakpastian hukum bagi pemegang merek yang terdaftar karena kedua belah pihak meyakini bahwasanya mereka adalah pemegang merek yang sah dan tentunya menimbulkan kerugian bagi pemegang merek yang sah, terkhusus pada Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/Pn.Niaga.Sby yang mengabulkan Pihak Ps Glow /PSTORE Glow terhadap merek MS Glow yang disengketakan.
3. Kepastian hukum dalam sengketa antara MS GLOW dan PSTORE/PS GLOW pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 telah diwujudkan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 didasari karena Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/Pn.Niaga.Sby yang dimana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa Tergugat 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, padahal MS GLOW adalah pendaftar pertama merek tersebut. Sehingga dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 ini Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan pertimbangan *Judex Facti* bahwa putusan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah salah menerapkan hukum. Maka dari itu, Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/Pn.Niaga.Sby tersebut dibatalkan sesuai dengan Undang-Undang.

Saran

1. Perlu adanya kesadaran aparat penegak hukum bersama dengan masyarakat untuk saling memahami bahwa kepastian hukum terhadap setiap pemegang hak merek harus terus dilaksanakan. Adanya kepastian hukum ini akan menjamin setiap pemegang hak merek menggunakan merek nya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, serta kepastian hukum terhadap setiap pemegang hak merek akan mendorong kreativitas setiap individu untuk memunculkan merek-merek baru yang tidak ada sebelumnya tanpa menjiplak dari merek yang sudah ada dan didaftarkan.
2. Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara dalam sengketa merek ini harus memperhatikan benar adanya kepastian hukum bagi merek tersebut dan menjelaskan secara komprehensif terkait konsep *first to file* yang menjadi dasar atau asas yang telah berjalan secara konstitutif di Indonesia sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Majelis Hakim agar dapat menjalankan pemeriksaan terkait sengketa merek ini dengan sesuai sekaligus mewujudkan interpretasi hukum dengan jelas, tepat dan bernilai keadilan dilihat dari aspek yuridis, sosiologis dan filosofis.
3. Diharapkan putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 ini dapat menjadi pertimbangan dalam memutus suatu perkara sengketa merek yang lain di kemudian hari. Putusan ini juga diharapkan mampu mengedukasi masyarakat agar lebih bijak dalam mendaftarkan suatu merek dan apabila terjadi sengketa di kemudian hari, pihak yang dirugikan diharapkan lebih cermat dan

ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP DUA PUTUSAN YANG BERBEDA DALAM SENGKETA MEREK ANTARA “MS GLOW” DAN “PS GLOW/PSTORE GLOW”

teliti dalam menggugat, agar adanya kejelasan terhadap objek yang digugat tersebut.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ahmad Saebani, B. (2014). *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung Tbk.
- Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum (Cetakan 8)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amriani, N. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ashofa, B. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI. (2015). *landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Undang-undang Tentang Merek (Perubahan UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek)*.
- Daliyo, J. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Prenahlindo.
- Dharmawan, S. (2018). *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Denpasar: Swasta Nulus.
- Djumhana, M., & Djubaedillah. (2014). *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Entah, A. (2009). *Hukum Perdata (Suatu Perbandingan Ringkas)*. Yogyakarta: Liberty.
- Ermansyah, D. (2009). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- EUIPO, (2016). “*Guidelines For Examination of European Union Trademarks*”, Part C Opposition, Section 2, Chapter 4.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gautama, S. (1992). *Undang-Undang Merek Baru*. Bandung: Alumni.
- Hadikusuma, H. (2005). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Harahap, Y. (1996). *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hill, N. (2007). *Think and Grow Rich (Berfikir dan Menjadi Kaya) Updated For The Twenty-first Century by Arthur R. Pell. Ph.D., (Cetakan I)*. Jakarta: Ramala Books.
- HS, S., & Septiana Nurbani, E. (2014). *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- (2016). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hutagalung, S. M. (2012). *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan* (Cetakan I). Jakarta: Sinar Grafika.
- Indriantoro, N., & Bambang, S. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPF.
- Indriyanto, A., & Yusnita, I. M. (2017). *Aspek Pendaftaran Merek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Irianto, S. (2023). *Praktik Penelitian Hukum: Perspektif Sosiolegal*. <https://www.google.com/search?q=Praktik+Penelitian+Hukum%3A+Perspektif+Sosiolegal%2C%2C&oq=Praktik+Penelitian+Hukum%3A+Perspektif+Sosiolegal%2C%2C&aqs=chrome..69i57.4685j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>
- Jenie, I. (2009). *Itikad Baik Sebagai Asas Hukum*. Yogyakarta: Pascasarjana UGM.
- Kamello, T. (2006). *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: Alumni.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2020). *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Merek Dan Indikasi Geografis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koentjaraningrat. (1997). *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kaligis, O. C. (2012). *Teori- Praktik Merek dan Hak Cipta*. Bandung: Alumni.
- Lubis, M. S. (1994). *Filsafat dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Marbun, R., Bram, D., Isnaeni, Y., & A., N. (2012). *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang – Undangan Terbaru)* (Cetakan Pertama). Jakarta: Visimedia.

ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP DUA PUTUSAN YANG BERBEDA DALAM SENGKETA MEREK ANTARA “MS GLOW” DAN “PS GLOW/PSTORE GLOW”

- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
- Maulana, I. B. (2019). *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Meliiala, S. Q. (2007). *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*. Surabaya: Mitra Ilmu.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Miru, A. (2016). *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Muchsin.(2015), *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad, A. (2007). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Natadimaja, H. (2009). *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang dan Hukum Benda*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nugroho, S. A. (2012). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasyadi, L. (1998) . *Filsafat Hukum*, Bandung: Remadja Karya
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Rezeki Sri Astarini, D. (2009). *Penghapusan Merek Terdaftar*. Bandung: Alumnii.
- Riswandi, B. A., & Syamsudin, M. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rumadan, I. (2018). *Kriteria Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Melalui Putusan Pengadilan*. Puslitbang Diklat dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Sadi Is, M. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada media Group.
- Saidin, O. (2010). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Sembiring, R. (2016). *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Setiono. (2004), *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Semarang: Aneka Ilmu.
- Sjahputra, I. (2009). *Menggali Keadilan Hukum, (Analisis Politik Hukum & Hak Kekayaan Intelektual)*. Bandung: Alumni Bandung.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soesilo, R. (1991). *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Cet. VII)*. Bogor: Politeia..
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*,. Bandung: Alfabeta.
- Sumardjono, M. (2009). *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi (Edisi Revisi C)*. , Jakarta: Kompas.
- Sunggono, B. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sunny, D. S. (2015). *Tanggung Gugat Produsen Pemilik Produk yang melakukan pemboncengan Reputasi (Passing Off)*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Supramono, G. (2008). *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Pekanbaru: Rineka Cipta.
- Suryabrata, S. (2012). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tutik, T. T. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Umar, H. (2013). “*Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*.” Jakarta: Rajawali Pers.
- Usman, R. (2003). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Alumni: Bandung.
- (2009). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utomo, T. S. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*,. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Werry, P. L. (2009). *Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland*. Jakarta: Percetakan Negara RI.
- Yanantoro, I. R. (2013). *Naskah Publikasi: Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Yang Terlambat Mendaftarkan Ulang Mereknya*. Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Yuhassari, E. (2018). *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.

ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP DUA PUTUSAN YANG BERBEDA DALAM SENGKETA MEREK ANTARA “MS GLOW” DAN “PS GLOW/PSTORE GLOW”

Jurnal

- Cahaya, Amelia, dkk. (2022). Perlindungan HKI terhadap Merek Dagang “PS GLOW” (Analisis Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby). *Jurnal Riset Hukum Dan Pancasila*, 2(Desember 2022).
- Effida, D. Q. (2016). *INJAUAN YURIDIS INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL NON-INDIVIDUAL (KOMUNAL)*. 3(2), 1–23. <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/1451/1110>
- Fajar, M., Nurhayati, Y., & Ifrani, I. (2018). Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Dan Model Penegakan Hukum Merek Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 219–236. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art1>
- Hidayati, N. (2011). Perlindungan Hukum Bagi Merek yang Terdaftar. *Ragam Jurnal Pengembangan Humanivora*, Vol. 11 No. 3, Desember 2011.
- Maulidda Hafhari, Y. (2021). Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Rahasia Dagang, Dan Pelanggaran Hak Merek Dan Rahasia Dagang Serta Hak Patent (Literatur Review Artikel. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 733–743. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.637>
- Pahusa, D. (2015). Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Terkenal (Analisis Putusan MA nomor 162K/Pdt. Sus-HKI/2014). *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3 No. 1 Juni 2015. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1848>
- Putra, F. N. D. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Superman Terhadap Pelanggaran Merek. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 85. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p85-114>
- Putri, H. Y. (2016). Pengaturan Passing Off dalam Penggunaan Domain Name Terkait dengan Merek. *Magister Hukum Udayana*, 5(3), 467–481. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/24218>
- Sujatmiko, A. (2008). Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(2), 11–13.
- (2019). Perlindungan Hukum Hak Atas Merek. *Yuridika*, Vol. 15 No. 5 (2000): Volume 15 No 5 September-Agustus 2000. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/14405>
- Sukalandari, N., Budiarta, W., & Sriasih Wesna, P. (2023). Jurnal Analogi Hukum Sengketa Plagiasi Merek Dagang antara Ms Glow dan Ps Glow. *Jurnal Analogi*

Hukum, 5(1), 48–54.

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/6567>

Sumiati, C., & Arifardhani, Y. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMILIK MEREK TERKENAL TERHADAP PENDAFTAR PERTAMA YANG BERITIKAD TIDAK BAIK BERDASARKAN SISTEM PENDAFTARAN KONSTITUTIF (FIRST TO FILE) PADA BARANG SEJENIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/20). *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* (Vol 1, No. 1, Desember 2021, 1(1), 162–185.

<https://journal.univpantasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/2823/1561>

Yanti, N., Siti, D., & Marpaung, H. (2022). Penyelesaian Sengketa Merek PS Glow Melawan MS Glow Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2022(18), 540–550. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7212660>

Internet

Arjanto, D. (2022). *Heboh MS GLOW Versus PS GLOW, Membedah Sengketa Merek Dagang*. <https://bisnis.tempo.co/read/1614031/heboh-ms-glow-versus-ps-glow-membedah-sengketa-merek-dagang>

Admin DSLA. (2021). *Pengertian Pengadilan Niaga di Indonesia*. <https://www.dslalawfirm.com/pengadilan-niaga-indonesia/>

Hukum Online. (2016). *Ini Perbedaan UU Merek yang Lama dan UU Merek yang Baru*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/It584001e4650d4/ini-perbedaan-uu-merek-yang-lama-dan-uu-merek-yang-baru>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

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

**ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP DUA PUTUSAN YANG
BERBEDA DALAM SENGKETA MEREK ANTARA “MS GLOW”
DAN “PS GLOW/PSTORE GLOW”**

Putusan Mahkamah Agung RI No.2279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2451/K/Pdt/1987

Putusan Nomor.72/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst