

**Sengketa Persamaan Merek Pada Pokoknya antara PT PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA
dengan PT KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA dan PT KOSMETIKA CANTIK Indonesia
(Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby)**

Inas Zulfa Sulasno¹, Rifva Putri Abie Sutarya², Tyara Ayu Syaharani³

Abstrak

Pendaftaran merek menjadi salah satu urgensi untuk mendapatkan perlindungan hukum atas suatu merek. Dalam hal ini, pemahaman masyarakat terkait pentingnya pendaftaran merek yang masih kurang menyebabkan sengketa merek di Indonesia semakin tinggi sehingga berakibat pada menurunnya kepercayaan konsumen/masyarakat atas merek tersebut. Fokus penelitian ini berpusat pada bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar dan akibat hukum bagi pemilik merek yang tidak menggunakan merek yang sudah terlindungi dihubungkan dengan penyelesaian sengketa merek di Indonesia, utamanya ditinjau dari Putusan No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, sehingga menghasilkan data yang komprehensif dan jelas. Adapun, hasil penelitian ini memuat dua jawaban yakni para pemilik merek dalam hal mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada DJKI diharapkan mencantumkan kelas barang dan/atau jasa beserta uraiannya secara rinci dan harus menggunakan merek yang telah terdaftar/terlindungi. Dalam hal ini, pemilik merek yang mempunyai merek terdaftar, tidak diperkenankan untuk menggunakan “penggalan” dari suatu merek. Maka dari itu, memberikan akibat hukum tidak lindungnya merek tersebut.

Kata Kunci: merek, persamaan pada pokoknya, perlindungan hukum, sengketa.

***Juridical Review of Equation Basic Element between PT PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA, PT
KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA and PT KOSMETIKA CANTIK INDONESIA
(Analysis of The Decision of the Surabaya Commercial Court Number
2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby)***

Abstract

Trademark registration is one of the urgencies to obtain legal protection. In this case, there is still a lack of public understanding regarding the importance of trademark registration. Trademark disputes in Indonesia are getting higher and have an impact on decreasing consumer confidence. This research is on the form of legal protection for registered trademark owners and the consequences of registered trademark owners not using the trademark, in terms of Decisions Number 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby. In this case, the author uses a normative juridical method with a qualitative approach to obtain comprehensive data. Meanwhile, the results of this research contain two answers, namely the owner of the mark in terms of submitting a registration application to the DJKI is expected to cover the class of goods and/or services along with a detailed explanations and must use registered the mark. In this case, the owner of the mark who owns the registered mark, is not allowed to use the slice of a mark. Therefore, it gives legal consequences for not protecting the mark.

Keywords: legal consequences, registered trademarks, equation basic element, legal protection, dispute.

¹ Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, inas19001@mail.unpad.ac.id

² Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, rifva19001@mail.unpad.ac.id

³ Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, tyara19001@mail.unpad.ac.id

A. Pendahuluan

Dewasa ini, terdapat bidang-bidang yang memiliki kemajuan seiring dengan adanya perkembangan teknologi, perkembangan teknologi secara digital dapat ditandai dengan mudahnya akses mendapatkan informasi dan pengetahuan dalam informasi. Kemudahan teknologi digital tersebut tentu dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam membangun dan mempromosikan *brand* yang dimiliki, memperluas koneksi dengan perusahaan di bidang lain, serta dapat meningkatkan upaya pemasaran. Hingga hari ini, dapat kita temui bahwa dalam beberapa *marketplace* seringkali kita menemukan produk barang maupun jasa yang sama, akan tetapi yang dapat membedakan antara produk penjualan yang sama yakni terletak pada *brand* atau merek yang digunakan oleh perusahaan, merek ini sangat penting yakni sebagai dasar kebutuhan produk agar dikenal oleh masyarakat luas.

Tingginya antusias masyarakat Indonesia dalam menghadapi persaingan usaha, tentu harus diseimbangkan dengan pengetahuan masyarakat mengenai pemahaman regulasi di dunia digital, khususnya pada bidang Kekayaan Intelektual. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa dan karsanya yang kemudian dapat menghasilkan atau menciptakan suatu karya baik dalam bentuk bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni serta sastra yang memiliki manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.⁴

Hak Kekayaan Intelektual (*selanjutnya disebut "HKI"*) saat ini menjadi persoalan yang perlu dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat di Indonesia. Berdasar penuturan

Bambang Gunawan selaku Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengatakan bahwa Indonesia hingga saat ini dirasa belum efektif untuk menegakkan hukum HKI, hal tersebut diakibatkan masih adanya praktik pembajakan, plagiarisme serta pelanggaran mengenai HKI yang terjadi di dunia digital.⁵ Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pemahaman HKI menjadi kekhawatiran pemerintah karena dapat memberikan kerugian terhadap masyarakat yang tentunya akan berdampak pada kehidupan sehari-hari, terutama dalam media digital.

Salah satu hasil intelektual yang dapat diciptakan manusia yaitu merek. Merek merupakan salah satu bagian yang melekat dengan Kekayaan intelektual, yakni kekayaan yang timbul serta lahir karena kemampuan intelektual dari manusia. Secara umum, merek diartikan sebagai identitas atau tanda pengenal yang dimiliki suatu objek atau benda yang dapat terlihat maupun yang tidak terlihat. Pentingnya pemahaman merek bagi masyarakat yakni sebagai hak atas kepemilikan suatu ciri khas serta menjadi daya pembeda antar usaha yang dimilikinya dengan usaha yang dimiliki oleh pengusaha lainnya. Sehingga, merek menjadi unsur utama sebagai komponen pembeda yang dapat menjadi ciri khas suatu benda. Salah satu upaya pemerintah dalam hal melindungi suatu merek serta memberikan kepastian hukum dalam penggunaan dan pemakaiannya yakni dengan merumuskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (*selanjutnya disebut "UU MIG"*), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*selanjutnya disebut dengan "UU Cipta*

⁴ Suyud Margono, *Komentar atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hlm. 4.

⁵ MTH, "*Kominfo Ajak Masyarakat Tingkatkan Kesadaran Hak Kekayaan Intelektual*",

https://www.kominfo.go.id/content/detail/34179/kominfo-ajak-masyarakat-tingkatkan-kesadaran-hak-kekayaan-intelektual/0/berita_satke, diunduh 20 Agustus 2022.

Kerja”), serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek yang diubah dengan Permenkumham No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (*selanjutnya disebut “Permenkumham Pendaftaran Merek”*).

Merek dapat diartikan sebagai suatu tanda, baik berbentuk gambar, nama, logo, kata, angka, huruf, susunan, warna, baik dua atau tiga dimensi, berupa suara, hologram atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa merek merupakan tanda atau ciri khas yang dapat ditampilkan dan terlihat secara fisik dengan detail-detail tertentu yang terdiri dari logo, kata, angka atau susunan lainnya. Selain itu, merek juga dapat berupa suara atau hologram. Fungsi dari merek sendiri yaitu sebagai ciri khas suatu merek dagang atau merek jasa agar dapat dibedakan antara satu sama lain, sehingga konsumen dapat mengetahui dan membedakan jenis suatu produk dengan produk lainnya.

Peningkatan volume perdagangan yang terjadi pada sektor bisnis di Indonesia membuat para pelaku usaha harus semakin kreatif dan inovatif dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi nasional yang kian hari semakin kompetitif. Untuk mendukung hal tersebut, mereka pun tentunya perlu menetapkan identitas atau ciri khas dari objek yang dijualnya dengan kompetitor. Dengan

demikian, merek pun dapat membuat masyarakat menjadi lebih mudah mengenal produk yang dijual sehingga pemasaran oleh pelaku usaha akan semakin mudah. Selaras dengan konsideran UU MIG, maka merek dalam hal ini menjadi krusial karena berperan aktif dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (*selanjutnya disebut “UMKM”*) dan industri dalam negeri.⁶

Mengacu pada sistem *first to file* atau sistem konstitutif yang dianut oleh Indonesia terkait perlindungan terhadap suatu merek, maka hak atas merek akan didapat apabila merek tersebut telah dilakukan pendaftaran terlebih dahulu. Dengan kata lain, pihak yang mendaftarkan atau memperoleh sertifikat merek lebih dahulu, maka pihak tersebutlah yang berhak atas merek tersebut dan tidak diperbolehkan bagi pihak lain untuk mendaftarkan atau menggunakan merek tersebut dengan nama yang sama.

Dari banyaknya manfaat yang didapatkan dari suatu merek, tidak dapat dipungkiri bahwa konflik dan/atau sengketa akan muncul. Konflik dan/atau sengketa tersebut pada umumnya hadir dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan mencoba, meniru, atau memalsu merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat.⁷ Pelanggaran tersebut tentunya akan berdampak pada penjualan produk pemilik merek yang mana diantaranya akan berkurangnya keuntungan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap merek tersebut.⁸ Selain itu, peranan merek sebagaimana termaktub dalam UU MIG pun tidak akan tercapai. Berangkat dari hal tersebut, maka pendaftaran merek menjadi salah satu urgensi guna mendapatkan

⁶ Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁷ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 268.

⁸ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 359.

perlindungan hukum atas merek itu sendiri dikarenakan hingga saat ini pemahaman masyarakat terkait urgensi dari merek usahanya masih kurang menjadi perhatian sehingga konflik dan/atau sengketa merek di Indonesia semakin sering ditemukan.

Berangkat dari kasus PT Kosmetika Global Indonesia dan PT Kosmetika Cantik Indonesia (selanjutnya disebut “**MS Glow**”) dengan PT Pstore Global bersinar Indonesia (selanjutnya disebut “**PS Glow**”), dimana MS Glow mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga di PN Medan tertanggal 15 Maret 2022.

Kasus tersebut sejatinya memiliki kemiripan dengan kasus antara PT Antarmitra Sembada sebagai pemilik merek Pure Kids dan PT Bogamulia Nagada sebagai pemilik merek Pure Baby. Bahwa dalam gugatan yang disampaikan oleh Pure Kids yang menyatakan Pure Baby mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan merek Pure Kids yang sebelumnya sudah terdaftar pada Ditjen HKI.⁹ Begitupun dengan MS Glow sebagai penggugat berdalih bahwa PT Kosmetika Cantik Indonesia merupakan pendaftar pertama yang kemudian meminta Majelis Hakim melakukan pembatalan terhadap merek PS Glow serta menghentikan keseluruhan aktivitas produksi dari PS Glow.

PN Medan mengabulkan sebagian gugatan dari MS Glow dengan mempertimbangkan bahwa Shandy Purnamasari merupakan pendaftar, pemilik serta pengguna pertama dari Merek MS Glow sejak tahun 2016 sampai dengan 2026. Apabila mengacu pada titik kemiripan, Majelis Hakim menilai bahwa PSTORE Glow mempunyai unsur persamaan pada pokoknya dengan MS Glow, sehingga PSTORE Glow dinilai tidak mempunyai itikad baik serta hal ini berlandaskan pada persamaan bentuk,

penulisan, maupun kombinasi unsur-unsur ataupun ucapan dari PSTORE Glow yang dapat membingungkan para konsumen, utamanya bagi konsumen yang telah lama menggunakan MS Glow.¹⁰ Dengan demikian, PSTORE telah melukai hak eksklusif dari MS Glow. Sehingga Pengadilan Negeri Medan membatalkan merek PSTORE Glow dan bukan PS Glow.

Namun, kasus perseteruan PS Glow dan MS Glow ini masih terus berlanjut dikarenakan MS Glow mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga terjadinya berbagai pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim seperti unsur persamaan pada pokoknya. Berdasarkan pemeriksaan di pengadilan terdapat fakta bahwa MS Glow tidak menggunakan merek seluruhnya sebagaimana yang telah didaftarkan pada Ditjen HKI yaitu MS Glow/For Cantik Skincare, bahkan hanya memakai penggalannya saja yakni “MS Glow” serta telah terdaftar di Kelas 32 dengan spesifikasi minuman serbuk teh yang justru berbeda dengan produk kosmetik.¹¹

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam pembahasan ini, yaitu upaya perlindungan hukum bagi Pemilik Merek Terdaftar serta akibat hukum bagi pemilik merek yang tidak menggunakan merek yang sudah terlindungi dihubungkan dengan penyelesaian sengketa merek dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby. Oleh sebab itu, harapan penulis dengan dilaksanakannya penelitian ini dapat memberikan edukasi dan pemahaman bagi pembaca dan masyarakat terkait dengan perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 72/Pdt. Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn.

¹¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “*Sertifikat Merek*”, <https://merek.dgip.go.id/sertifikat-merek>, diunduh 20 Agustus 2022.

mengetahui akibat hukum bagi pemilik merek yang tidak menggunakan merek yang sudah terlindungi sebagaimana Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby.

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif yang melahirkan sistem kerja dengan menggunakan berbagai ilmu hukum beserta doktrinnya maupun asas-asas serta tetap memenuhi syarat logika deduktif yang berpengaruh terhadap perhitungan kecermatan dan kejelasan dalam penelitian ini.¹² Adapun, rincian penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan deskriptif analitis yang bertujuan mendapatkan data yang komprehensif dan jelas sebagaimana mestinya.¹³ Berkaca pada hal tersebut, fokus penelitian ini berpusat pada bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar dan akibat hukum bagi pemilik merek yang tidak menggunakan merek yang sudah terlindungi dihubungkan dengan penyelesaian sengketa merek di Indonesia, utamanya ditinjau dari Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby. Dengan demikian, rancangan analisis yang dibuat oleh penulis akan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan pada fakta hukum di lapangan. Sehingga, analisis ini dapat menjadi dasar untuk menjawab persoalan merek atas kasus PT Kosmetika Cantik Indonesia dengan PT. Pstore Global bersinar Indonesia.

C. Pembahasan dan Analisis

1. Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik Merek Terdaftar Berdasarkan Hukum

Positif Indonesia dan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby.

Bagi pemilik merek terdaftar, diupayakan adanya perlindungan hukum terhadap mereknya, pemerintah mengesahkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, seperti UU MIG, UU Cipta Kerja, dan Permenkumham Pendaftaran Merek. Saat melakukan permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (*selanjutnya disebut "DJKI"*), setiap pemilik merek harus memuat jenis-jenis kelas merek, kelas merek terdiri dari kelas barang dan/atau kelas jasa yang kemudian merek tersebut harus disertai dengan uraian barang dan/atau jasa.¹⁴ DJKI telah mengelompokkan jenis-jenis merek dengan membuat regulasi dimana setiap merek memiliki jenis klasifikasinya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan kelas merek. Kelas merek diartikan sebagai pembeda antara jenis merek yang kemudian dikelompokkan sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan oleh merek yang kemudian dijadikan skala atau patokan global mengenai perlindungan merek yang bertujuan untuk membatasi hak yang akan diberikan kepada suatu merek tersebut.¹⁵ Terdapat dua jenis kelas barang dan jasa yang diatur di Indonesia, yakni Kelas 1 - 34 merupakan Kelas Merek untuk bisnis yang menjual atau memiliki produk benda, dan Kelas 35 - 45 merupakan Kelas Merek untuk bisnis yang menawarkan jasa atau layanan. Hal tersebut selaras dengan *Nice Classification* yang dikeluarkan oleh *World Intellectual Property Organization*.

Pemerintah dalam mengupayakan perlindungan hukum bagi pemilik merek

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 24.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014, hlm. 10.

¹⁴ Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

¹⁵ SLN, "*Mau Daftar Merek? Pahami Dulu Kelas Merek Biar Ga Ditolak DJKI!*", https://smartlegal.id/hki/merek/2021/02/20/mau-daftarkan-merek-pahami-dulu-kelas-merek-biar-gak-ditolak-djki/#Emang_Apa Itu Kelas Merek, diunduh 20 Agustus 2022.

terdaftar telah mengatur secara tegas dalam UU MIG terkait penamaan merek yang hampir sama sebagaimana termaktub dalam Pasal 20 UU MIG yang menyebutkan bahwa tidak dapat didaftarkannya suatu merek apabila tidak memiliki pembeda dengan merek yang lainnya. Lebih lanjut, Pasal 21 UU MIG menyebutkan bahwa terdapat penolakan terhadap suatu permohonan merek

Apabila terdapat merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang terlebih dahulu telah terdaftar untuk barang dan/atau jasa sejenis oleh pihak lain, dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, serta kepada Indikasi Geografis yang terdaftar.¹⁶ Penjelasan Pasal 21 UU MIG, menguraikan arti dari persamaan pada pokoknya sebagai adanya persamaan dari unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan lainnya yang kemudian atas persamaan tersebut kemudian menyebabkan kesan adanya persamaan, baik secara bentuk, cara penempatannya, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut. Merujuk pada pasal tersebut, persamaan pada pokoknya dapat setidaknya terbagi menjadi tiga macam, diantaranya:¹⁷

a. Persamaan dilihat dari segi visual

Merupakan persamaan merek yang dapat dilihat dari tampilan maupun bentuknya, unsur-unsur dan tata penempatan dari merek tersebut serta sentuhan warna-warna yang berakibat menimbulkan kesan persamaan pada pokoknya.

b. Persamaan mengacu penyebutan atau ucapan

Merupakan persamaan merek dengan pertimbangan adanya penyebutan bunyi atau ucapan yang terdengar serta berakibat menimbulkan persamaan ucapan.

c. Persamaan dilihat dari segi konsep

Merupakan persamaan merek yang dapat dilihat dari konsep yang sama serta memiliki kesamaan pesan yang terkandung didalam merek tersebut.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya terhadap kedua merek PS Glow dan MS Glow, hal tersebut masuk dalam klasifikasi **persamaan mengacu penyebutan atau ucapan**. Dalam hal ini, penyebutan dari kedua merek tersebut dapat dikatakan hampir sama yakni yang menjadi pembeda hanyalah huruf “P” dengan huruf “M” saja. Artinya, hal tersebut menjadi pelanggaran hak atas merek yang telah terdaftar karena mengandung persamaan pada pokoknya.

Dalam hal melindungi hak atas merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan maka pemilik merek dapat menggugat tuntutan kepada pengadilan baik secara perdata maupun secara pidana. Hal tersebut diatur oleh pemerintah yang menegaskan sebagaimana dalam Pasal 83 UU MIG, yang menjelaskan bahwa:

“Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau

¹⁶ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁷ Pacific Patent Multiglobal, “*Penolakan Merek Yang Berbeda Pada Kelas Berbeda*”,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/penolakan-merek-yang-berada-pada-kelas-berbeda-lt5e0b236499c60>, diunduh 6 September 2022.

- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”

Selain itu, Pemerintah juga akan memberikan sanksi pidana yang tegas terhadap setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang apabila memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, yakni dengan diberikan hukuman pidana penjara maksimal selama 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Berdasarkan uraian pasal tersebut, apabila dikaitkan dengan kasus yang sedang diteliti diketahui bahwa pihak PS GLOW dan MS GLOW memilih untuk menyelesaikan sengketa secara perdata dengan menggugat ke pengadilan, berdasarkan putusan pengadilan telah diputuskan bahwa MS GLOW harus memberikan ganti rugi terhadap pihak pendaftar merek PS GLOW.

Dalam menghindari adanya kesamaan pada setiap merek, hendaklah pemerintah melakukan pengecekan secara rinci dan berkala mengenai setiap merek yang akan didaftarkan oleh pemohon pendaftaran merek, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU MIG, pemeriksaan substantif terhadap merek dilakukan oleh Tenaga Ahli Pemeriksa Merek dengan jangka waktu maksimal yaitu 150 (seratus lima puluh) hari sejak didaftarkannya merek. Pemeriksaan substantif merek dilaksanakan agar suatu merek tersebut tunduk terhadap Pasal 20 UU MIG, yakni tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan antara satu merek dengan merek lainnya, tidak memuat unsur yang bertentangan dengan hukum dan lainnya. Dalam hal ini, Tenaga Ahli Pemeriksa Merek akan melakukan perbandingan merek yang satu dengan merek lainnya. Disamping itu, melakukan pemeriksaan melalui padanan

makna yang terkandung maupun arti merek terkait, baik pada merek-merek yang memang sedang diajukan maupun merek yang telah terdaftar. Kemudian, apabila tidak ada keberatan dalam pendaftaran merek, maka kemudian Menteri dapat menerbitkan Sertifikat Merek sejak merek tersebut terdaftar.

2. Akibat Hukum Terhadap Kontradiksi Antara Penggunaan Merek Yang Telah Terlindungi Dengan Realita Penggunaan Merek Oleh Pemilik Merek Yang Tidak Sesuai Dengan Yang Terlindungi Berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby

Akibat hukum sebagaimana didefinisikan oleh Soeroso merupakan akibat dari suatu tindakan hukum yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.[1] Merujuk pada Pasal 3 UU MIG dan sistem *first to file* atau sistem konstitutif, merek akan dilindungi hanya jika merek tersebut telah didaftarkan. Sehingga, selama merek tidak atau belum didaftarkan, maka merek tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Lebih lanjut, penggunaan merek harus berdasarkan merek yang telah terlindungi, yakni dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat merek sebagai bukti kepemilikan merek.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f UU MIG, setiap permohonan pendaftaran merek yang diajukan diwajibkan untuk mencantumkan kelas barang dan/atau jasa disertai dengan uraian jenis barang atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, setiap pemilik merek memiliki hak untuk dilindungi mereknya sesuai dengan kelas mereknya.

Dalam kasus posisi, Penggugat mendaftarkan merek mendaftarkan merek pada Ditjen HKI dan mendapatkan perlindungan hukum yang mana beberapa

merek tersebut antara lain: (1) PSTORE Glow dengan nomor pendaftaran IDM000943833 di kelas 3 dengan klasifikasi kosmetik, yang telah terdaftar sejak tanggal 1 Mei 2021; dan (2) PS Glow Men dengan nomor pendaftaran IDM000959425 di kelas 3 dengan klasifikasi kosmetik, terdaftar sejak 5 April 2022. Sedangkan Tergugat mendaftarkan merek pada Ditjen HKI dan mendapatkan perlindungan hukum yang mana beberapa merek tersebut antara lain: (1) MS GLOW/for cantik skincare yang didaftarkan di Ditjen HKI dengan nomor IDM000633038 di kelas 3, telah mendapatkan perlindungan per tanggal 20 September 2016 dengan klasifikasi yakni kosmetik, bedak, cat rambut lurus, mangir, *cream* untuk muka, lipstik, pelembab, deodoran, pembersih muka, dan sebagainya. (2) MS GLOW dengan nomor pendaftaran IDM000731101, didaftarkan di kelas 32 dengan klasifikasi yakni minuman baik serbuk teh atau serbuk instan dan telah dilindungi sejak tanggal 26 April 2018; dan (3) MS GLOW FOR MEN dengan nomor pendaftaran IDM000877377 di kelas 3 dan telah mendapatkan perlindungan per tanggal 5 Februari 2020.¹⁸

Merujuk pada Pasal 3 UU MIG dan sistem *first to file* atau sistem konstitutif, merek akan dilindungi hanya jika merek tersebut telah didaftarkan. Sehingga, selama merek tidak atau belum didaftarkan, maka merek tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan regulasi penggunaan merek harus berdasarkan merek yang telah terlindungi. Hal tersebut termaktub dalam sertifikat merek sebagai bukti kepemilikan merek.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka diketahui bahwa merek MS Glow dan merek PS Glow keduanya merupakan merek atas barang sejenis yang mana produk yang

diperdagangkan adalah kosmetik, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek menyatakan bahwa produk kosmetik maupun tercakup dalam jenis barang kelas 3.

Dengan demikian, merek yang seharusnya digunakan sebagaimana mestinya oleh Shandy Purnamasari dalam usahanya adalah MS GLOW/for cantik skincare dan MS GLOW FOR MEN untuk golongan skincare yang mana bukanlah “MS GLOW”. Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum pada kasus posisi yang menyatakan:

*“Menimbang, bahwa dengan demikian, penggunaan MS GLOW yang berbeda dari merek yang sesungguhnya pada sertifikat merek IDM000633038, yakni MS GLOW/FOR CANTIK SKINCARE tidak dibenarkan sehingga tidak dilindungi sebagaimana mestinya”.*¹⁹

Berkaca pada uraian diatas, sejatinya Shandy Purnamasari sebagai pemilik/pengguna merek tidak menggunakan merek tersebut sesuai yang telah terdaftar dalam Ditjen HKI. Penganalogian MS GLOW atas produk kecantikannya tidak dilindungi, sebab merek terdaftar yang dilindungi adalah MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE.

Berdasarkan pendapat Dr. Suyud Margono, apabila seseorang mempunyai merek terdaftar, tidak diperkenankan untuk menggunakan penggalan dari merek tersebut²⁰, misalnya merek By Lizzi Parra, maka tidak dibolehkan untuk mengambil penggalan kata “Lizzi” saja. Hal tersebut dapat memberikan akibat hukum tidak lindunginya merek terkait dan akan memberikan ketidakpastian bagi para konsumen yang membeli produk dari merek tersebut. Sama halnya dengan kasus posisi, pemilik merek “MS GLOW/for cantik skincare” dan pemilik merek hanya menggunakan penggalan “MS GLOW” saja.

¹⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Sertifikat Merek”, <https://merek.dgip.go.id/sertifikat-merek>, diunduh 24 Agustus 2022.

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby. hlm. 125.

²⁰ *Ibid.*

Pada kelas yang sama terdapat merek “PS GLOW” yang telah dilindungi, maka “PS GLOW” berhak untuk menindak merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya yakni mengajukan teguran maupun gugatan, meminta ganti rugi, meminta untuk ditariknya produk yang dikeluarkan oleh merek terkait.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU MIG, setiap pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk menggugat terhadap pihak lain yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya terhadap klasifikasi barang dan/atau jasa yang terklasifikasi satu jenis, hal tersebut dapat dilakukan dengan berupa memohonkan gugatan ganti rugi dan/atau meminta penghentian atas perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek. Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 84 ayat (1), apabila merek tersebut masih dalam pemeriksaan substantif, upaya preventif atas kerugian yang lebih besar, maka pemilik merek (sebagai penggugat) dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan segala kegiatan yang berkenaan dengan barang dan/atau jasa yang menggunakan merek tersebut tanpa hak.

Dengan demikian, apabila mengacu pada dasar hukum yang telah disebutkan sebelumnya terkait dengan persamaan merek pada pokoknya serta barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, maka Penulis berpendapat bahwa terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh pengguna maupun pemilik merek “MS GLOW”, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara merek yang telah didaftarkan/dilindungi dengan merek yang digunakan dalam usahanya.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Para pemilik merek dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada

DJKI diharapkan mencantumkan kelas barang dan/atau jasa beserta uraiannya secara rinci sesuai dengan Pasal 4 UU MIG. Hal tersebut bertujuan agar suatu barang dan/atau jasa yang didaftarkan tersebut mendapatkan perlindungan lebih luas.

- b. Berdasarkan sistem konstitutif, merek akan dilindungi hanya jika merek tersebut telah didaftarkan terlebih dahulu. Hal ini melahirkan akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 83 UU MIG bahwa pemilik merek terdaftar dapat menggugat pihak lain. Akibat hukum yang dimaksud berupa pemberian sanksi atas perbuatan melawan hukum, dikarenakan menggunakan merek tanpa hak.

2. Saran

- a. Dalam pendaftaran merek mendatang, Dirjen HKI wajib melakukan pemeriksaan substantif merek yang dilakukan secara seksama agar tidak terjadinya sengketa merek atau tumpang tindih dalam hal pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang sebelumnya telah terdaftar terlebih dahulu.
- b. Perlunya partisipasi pemerintah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan atas suatu merek serta pengetahuan syarat-syarat pendaftaran merek. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai syarat-syarat pendaftaran merek sehingga masyarakat mengantisipasi terjadinya peniruan atas merek yang telah terdaftar terlebih dahulu.

Daftar Pustaka

Buku

Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan*

- Prakteknya di Indonesia*), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- R. Soeroso, *"Pengantar Ilmu Hukum"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.
- Suyud Margono, *Komentar atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Dokumen Lain**
- Dedy Sasongko, "UMKM Bangkit, Indonesia Terungkit",
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>, [20/7/2022].
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Sertifikat Merek",
<https://merek.dgip.go.id/sertifikat-merek>, [20/7/2022].
- Pacific Patent Multiglobal, Penolakan Merek Yang Berbeda Pada Kelas Berbeda.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/penolakan-merek-yang-berada-pada-kelas-berbeda-lt5e0b236499c60>, [6/6 2022].
- SLN, "Mau Daftar Merek? Pahami Dulu Kelas Merek *Biar Ga* Ditolak DJKI!",
https://smartlegal.id/hki/merek/2021/02/20/mau-daftarkan-merek-pahami-dulu-kelas-merek-biar-gak-ditolak-djki/#Emang_Apa Itu_Kelas_Merek, [20/7/2022].
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 72/Pdt. Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn.
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dokumen Hukum

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.