

---

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK AWAL ATAS *PASSING OFF* PRODUK SKINCARE

Oleh

Taufik Yusuf<sup>1</sup>, Marni Emmy Mustafa<sup>2</sup>, Achmad Fitriani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya

Email: <sup>1</sup>[taufikysf@gmail.com](mailto:taufikysf@gmail.com), <sup>3</sup>[fitriani.achmad@gmail.com](mailto:fitriani.achmad@gmail.com)

---

### **Article History:**

Received: 05-07-2024

Revised: 14-07-2024

Accepted: 08-08-2024

### **Keywords:**

**Perlindungan Hukum,  
Merek, *PASSING OFF***

**Abstract:** Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang merek dan indikasi geografis, memberikan perlindungan hukum terhadap merek dan menjamin kepastian hukum. Suatu merek harus di daftarkan, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Merek. Pendaftaran yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang akan mendapatkan pengakuan dan membenaran atas penggunaan merek, dapat dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, sehingga memperoleh perlindungan hukum. Namun prakteknya masih terdapat pelanggaran merek berupa tindakan meniru, menjiplak, maupun memboceng ketenaran merek orang lain lebih terkenal atau yang terdaftar terlebih dahulu sehingga menimbulkan kebingungan dan menyesatkan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba meniru, atau memalsukan merek yang sudah terkenal terlebih dahulu, tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat baik terhadap produsen maupun konsumennya. Akibat hukum bagi pelaku pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yaitu penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut (penghapusan merek). Perlindungan hukum terhadap MS Glow dalam pendaftaran merek berdasarkan prinsip *first to file* dalam hal ini belum berjalan efektif. *First to file* mengisyaratkan bahwa pemegang merek yang pertama kali mendaftarkan mereknya mendapatkan perlindungan secara hukum. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis juga menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan jika merek tersebut pada pokoknya memiliki kesamaan dengan merek yang telah terdaftar. Kenyataannya yang terjadi adalah merek MS Glow dan PS Glow merupakan merek yang sama-sama telah terdaftar pada DJKI, dimana sengketa didasarkan karena kesamaan nama pada merek antara keduanya.

## PENDAHULUAN

Pada era saat ini persaingan bisnis di perdagangan global saat ini baik dalam maupun diluar negeri, menjadikan peran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) menjadi benar-benar penting, khususnya untuk menjaga persaingan bisnis yang sehat guna untuk mencegah terhadap kemungkinan persaingan kurang baik seperti pembajakan, peniruan, serta pemanfaatan penggunaan HAKI yang tanpa hak dari milik sesungguhnya.<sup>1</sup>

Salah satu contoh HAKI yang harus di lindungi yaitu merek, merek adalah suatu gambar atau nama yang dapat digunakan atau untuk

mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan dipasaran.<sup>2</sup> pengusaha biasanya mencegah pihak lain untuk menggunakan merek mereka, karena dengan menggunakan merek para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antar reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan secara regular.

Sejarah merek dapat ditelusuri bahkan mungkin berabad-abad sebelum masehi. Sejak jaman dahulu kala, orang sudah memberikan tanda barang- barang miliknya, hewan bahkan manusia. Di masa yang sama bangsa mesir sudah menerakan namanya untuk batu bata yang dibuat atas perintah raja. Perundang-perundangan tentang merek dimulai dari *statute of parma* yang sudah dimulai memfungsikan merek sebagai pembeda untuk produk berupa pisau, pedang, atau barang dari produk tembaga lainnya.<sup>3</sup>

Bersamaan dengan berkembangnya industri, berkembang pula penggunaan iklan untuk memperkenalkan produk. Sejalan dengan berkembang dan meningkatnya penggunaan iklan, meningkat juga pula dengan berkembang dan meningkatnya penggunaan ilkan, maka meningkat pula penggunaan merek dalam fungsinya yang modern, yaitu sebagai tanda pengenalan atau sumber produsen dari barang-barang yang bersangkutan.

Dapat dilihat dari sejarah perkembangannya tersebut di atas, ternyata merek sudah mulai diberikan perlindungan yaitu dengan adanya hukum yang mengatur mengenai merek termasuk di dalamnya juga mengatur masalah

persaingan usaha. Hukum tersebut memberikan perlindungan untuk merek yang telah diberikan "tanda" atau "ciri khas" dari si pembuat untuk ditorehkan terhadap suatu barang tertentu untuk dimaksudkan sebagai suatu tanda pengenalnya dan/atau sebagai suatu pengakuan bahwa merek tersebut adalah kepunyaan dan/atau milik dari orang yang telah mendaftarkan dan/atau telah memakainya tersebut. Tanda pengenalan yang digunakan tersebut tak lain juga adalah untuk pembeda dari barang-barang lainnya yang tidak menggunakan merek tersebut, termasuk barang yang sejenis maupun tidak sejenis. Sehingga merek menjadikannya sebagai objek hak milik dari pemilik merek yang bersangkutan.

Perlindungan diberikan sebagai suatu pengakuan bahwa merek tersebut sebagai milik dari orang yang telah memakainya sebagai tanda pengenalan dari barang-barang lain yang tidak menggunakan tersebut. Pengakuan tersebut didasarkan pada pengenalan atau

---

<sup>1</sup> Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak milik Perindustrian* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990) hlm 59.

<sup>2</sup>Tim Lindsey, Eddy Damai, Simon Butt, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Inetelektual Suatu Pengantar*, (Alumni, Bandung, 2011) hlm 131

<sup>3</sup> Rahmi Janed, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2007), hlm. 159

pengetahuan masyarakat bahwa merek dagang itu berfungsi barang yang memakai merek tertentu itu, sehingga menjadikan sebagai objek hak milik dari yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Dalam era perdagangan saat ini, pertumbuhan perdagangan berdampak besar. Persaingan yang tidak sehat antara perusahaan adalah salah satu dampak negatif dari pertumbuhan dagang tersebut. Dalam persaingan dagang, pesaing dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu perilaku yang dapat menyebabkan kerugian pada pihak lain adalah dengan menyamarkan atau meniru merek lain. Biasanya, perilaku ini dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan merek yang sudah terkenal, memiliki reputasi yang baik, dan dianggap sebagai market leader. Merek yang sudah terkenal memiliki pangsa pasar yang besar dan unggul dalam hal kesadaran produk. Dengan meniru merek tersebut, pihak tersebut berharap agar merek yang mereka buat dapat menarik perhatian konsumen karena memiliki ciri khas yang hampir sama dengan merek yang ditiru.

Merek (*trademark*) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (*konkurensi*) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha. Lebih-lebih dengan perkembangan periklanan, baik nasional maupun internasional dewasa ini dan dalam rangka pendistribusian barang dan/atau jasa membuat merek semakin tinggi nilainya. Merek yang didukung dengan media periklanan membuat pengusaha memiliki untuk mentimulasi permintaan konsumen sekaligus mempertahankan loyalitas konsumen (*consumer's loyalty*) atas produk barang dan/atau jasa yang dihasilkannya. Inilah yang menjadikan merek sebagai suatu keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dan keunggulan kepemilikan (*ownership advantages*) untuk bersaing di pasar global.<sup>5</sup>

Merek merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual, sebagai suatu hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan Intelektual dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*). Hak Cipta (*copy rights*) dibagi menjadi Hak Cipta (*copy rights*) dan Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (*Neighbouring Rights*). Selanjutnya, Hak milik perindustrian (*Industrial Property Rights*) diklasifikasikan lagi menjadi Paten (*Patent*), Merek (*Trade Marks*), Rahasia Dagang (*Trade Secrets*), Desain Industri (*Industrial Design*) dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu<sup>6</sup>

Pengertian merek menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016

---

<sup>4</sup> Rahmi Janed, *Hukum Merek Trade Mark* (Jakarta : Kencana, 2015) hlm 2.

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, (*Hukum Hak Atas Kekayaan intelektual( Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*), PT.Alumni, Bandung,2003, hlm,322

<sup>6</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Rajawali Pers, Jakarta 2013), hlm.16.

tentang Merek dan Indikasi Geografis, adalah tanda yang dapat di tampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Indonesia sebagai anggota WTO yang meratifikasi persetujuan mengenai TRIPs (*Trade Relation Aspects of Intellectual Property Right*) yang

secara khusus mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Apabila terjadi suatu pembajakan atau pemalsuan merek terkenal berikut dengan produknya, maka upaya hukum yang dilakukan terhadap perbuatan persaingan curang adalah pembatalan pendaftaran merek yang tidak sah dari merek terkenal tersebut. Pembajakan atau pemalsuan yang mempunyai merek terkenal dan berhasil menembus pasar dengan sukses, biasanya pesaing akan mencoba untuk membuat *copy* produk sejenis. Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang perlu diketahui, yaitu:<sup>7</sup>

1. *Trademark piracy* (pembajakan merek)
2. *Cunferfeiting* (pemalsuan)
3. *Imitations of labels and packaging* (peniruan label dan kemasan suratu produk).

Pada masyarakat Indonesia ada kecenderungan berorientasi pada pemakaian produk-produk luar negri (*label-minded*), apalagi jika itu merek terkenal.<sup>8</sup> Sedangkan untuk pengertian merek terkenal, tidak ada definisinya dalam Undang-Undang. Makna “terkenal” menurut pengetahuan umum masyarakat. Merek terkenal yaitu merek yang di kenal luas oleh sektor-sektor relevan didalam masyarakat. Ada dua terminologi hukum yang memiliki pengertian sama dengan merek terkenal yaitu “*famous mark*” dan “*well known mark*”<sup>9</sup>

Merek merupakan suatu tanda pembeda atas barang pembeda maka merek dalam satu klasifikasi barang atau jasa tidak boleh memiliki persamaan anatara satu sama lain, baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya, Dalam prakteknya banyak terjadi pelanggaran pada merek, seperti merek yang memiliki persamaan dengan merek lain maupun bentuk dan unsur dari merek itu sendiri.

Pada dasarnya sebuah merek memiliki persyaratan untuk di didaftarkan sistem administrasi merek begitu penting karena hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan oleh pemerintah atau negara kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau memberi izin pihak lain untuk menggunakannya, karena itu merek harus di daftarkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, pendaftaran sangat penting bagi konsumen, karena konsumen akan membeli merek.<sup>10</sup>

Fungsi pendaftaran merek adalah sebagai alat bukti bahwa seseorang atau suatu badan hukum adalah pemilik sah dari merek tersebut, kemudian juga sebagai dasar untuk menolak permohonan orang atau badan hukum lain yang ingin mendaftarkan merek tersebut serta mencegah orang atay badan hukum lain menggunakan merek yang sama.

<sup>7</sup> Dwi Agustine Kurniasihal, *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari perbuatan passing off (Pemboncengan Reputasi)* Bagian I (Jakarta: media HAKI,2008),hlm.2

<sup>8</sup> Ismail Salehal, *Hukum dan Ekonomi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1990),hlm,16

<sup>9</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*,prenadamedia Group, Jakarta, 2015). hlm.241.

<sup>10</sup> Dwi Agustine Kurniasihal, *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari perbuatan passing off (Pemboncengan Reputasi)* Bagian I (media HAKI,Jakarta,2008),hlm.2.

Fungsi merek juga dapat digunakan sebagai komersialisasi yaitu melalui penjualan ataupun lisensi serta meningkatkan nilai atau jaminan kualitas dimata investor dan institusi keuangan, meningkatkan nilai atau jaminan kualitas dimata investor dan institusi keuangan, meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan persaingan sehat dalam dunia perdagangan dan membantu perlindungan dan penegakkan haknya.

Sistem pemberian hak atas merek, yaitu dengan sistem pendaftaran konstitutif. Pada sistem konstitutif hak atas merek di peroleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas suatu suatu hak atas merek adalah hak mutlak, karena merek yang tidak di daftar, tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Dalam sistem pendaftaran konstitutif prinsip penerimaan merek adalah *first to file*, artinya siapapun yang mendaftarkan yang mendaftarkan terlebih dahulu akan diterima pendaftarannya dengan tidak mempersoalkan apakah si pendaftar benar-benar menggunakan merek tersebut untuk kepentingan usahanya.<sup>11</sup>

Merek terdaftar adalah merek yang telah didaftar di Dalam Daftar Umum Merek yang telah melewati proses pendaftaran merek, dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan didaftarkannya suatu merek, maka merek yang telah terdaftar akan mendapatkan sertifikat merek dan mempunyai hak atas merek tersebut, serta dilindungi oleh Negara.<sup>12</sup>

Pemberian perlindungan hak atas merek, hanya diberikan kepada pemilik merek yang mereknya sudah terdaftar saja, perlindungan merek diberikan manakala terjadi suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap merek terkenal. Pelanggaran terjadi karena ada pihak yang tidak mempunyai hak menggunakan merek terdaftar untuk kepentingannya.

Penyebab pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang HAKI di Indonesia masih lemah, pangsa pasar umumnya masyarakat lebih senang membeli produk yang harganya murah walaupun kualitas rendah.
- b. Lemahnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan tersebut.
- c. Daya beli masyarakat yang masih rendah. Kurang memperhatikan kualitas produk.
- d. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran merek yang masih rendah.
- e. Kondisi perekonomian dimana masyarakat cenderung membeli merek palsu karena murah.<sup>13</sup>

Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang merek dan indikasi geografis, memberikan perlindungan hukum terhadap merek dan menjamin kepastian hukum. Suatu merek harus di daftarkan, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Merek. Pendaftaran yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang akan mendapatkan pengakuan dan membenaran atas penggunaan merek, dapat dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, sehingga memperoleh perlindungan hukum.

Persaingan di artikan aksi seorang yang memprioritaskan dirinya sendiri, dengan memprioritaskan dirinya sendiri, seorang yang bersaing melegalkan seluruh metode buat

---

<sup>11</sup> Rachmadi Usman, *Hukum atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi hukumnya di Indonesia* (PT Alumni 2003, Bandung,TT).hlm 325

<sup>12</sup> Agung Sujatmiko, *Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha*. Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol.26 No.2. 2011, hlm. 183.

<sup>13</sup> Tim Lindsey, Eddy Damai, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Opcit*.hlm 152.

memperoleh profit ataupun untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri, terdapat 3 tipe pelanggaran yaitu pemalsuan merek, manipulasi merek dan peniruan merek populer.

## METODE PENELITIAN

Sesuai dengan jenis penelitian ini yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) serta Pendekatan Kasus (*case approach*).<sup>15</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur berkenaan dengan persoalan hukum yang timbul dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Permohonan Pelaksanaan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri, menimbulkan persoalan hukum pada frasa “Kekuatan Eksekutorial” dan frasa “Sama Dengan Putusan Pengadilan” bertentangan dengan prinsip Kepastian Hukum yang berkeadilan.

Sedangkan pendekatan konsep dilakukan untuk meneliti doktrin hukum mengenai keberadaan Putusan Peradilan Niaga yang memutus salah satu pemegang Merek yang melakukan *Passing Off* atas pemegang merek lain serta menimbulkan persoalan hukum. Hal ini karena keberadaan merek awal yang terdaftar mempunyai kekuatan hukum dan mempunyai asas *First to file*, sehingga keberadaan merek baru akan mencidraai kekuatan hukum pemegang merek pertama.

## Pembahasan mengenai Akibat Hukum serta Perlindungan Hukum Pemegang Awal Merek Atas *Passing Off* Terhadap Pemilik Produk Skincare

### A. Akibat Hukum Atas Sengketa Merek Awal Yang Di *Passing off* Terhadap Pemilik Produk Skincare

Ketatnya persaingan bisnis memicu adanya pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, sehingga pendaftaram merek menjadi jalan utama yang sangat dianjurkan sebagai sarana perlindungan bagi pelaku usaha di era ini.<sup>16</sup> merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, perlindungan merek di Indonesia menganut asas konstitutif (pendaftaran) dengan prinsip (*first to file*).<sup>17</sup>

Merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, dari pengertian itu dapat disimpulkan bahwa fungsi utama merek adalah untuk membedakan antara barang dan atau jasa yang satu dengan lainnya yang sejenis.

Setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada, akan sangat peduli akan pentingnya sebuah nama dan symbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa. Symbol-simbol ini akan membantu untuk menunjukkan asal barang dan/atau

<sup>14</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2017), hlm. 300.

<sup>15</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 57.

<sup>16</sup> Darmadi Duriyanto, Sugiarto, dan Tony Sitijak, *Strategi Menaklukan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, (Gramedia Utama; Jakarta 2001) hlm 1

<sup>17</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Setara Press, Cetakan kedua; Jakarta 2017) hlm 54.

jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang dan jasa. Menurut Rahmi Janed menyatakan bahwa “dalam pangsa pasar, nama-nama dan symbol-simbol tersebut dikenali sebagai merek (trademark), nama usaha (business name) dan nama perusahaan.<sup>18</sup>

Dijelaskan bahwa pada Undang-undang pasal 4 ayat (2) mengenai syarat dan tata cara Permohonan bahwa untuk mendaftarkan sebuah merek harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan mencakup mengenai kelas barang an atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan jasa. Pasal 20 bagian D dan E mengenai merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak jika memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, terdapat istilah ditiru dan dipalsukan baik yang dipersamakan maupun dipersamakan pada pokoknya. Maksud dari arti dipersamakan adalah persamaan secara keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untung barang/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Sedangkan arti disamakan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur merek dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut.<sup>19</sup>

Pelanggaran terhadap merek terdaftar tidak hanya dilakukan dengan modus memalsukan barang atau menyerupai aslinya baik barang/jasa melainkan juga terhadap nama merek terdaftar. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai cara, namun yang jadi permasalahan sekarang ini banyak sekali pihak-pihak yang pada dasarnya ingin produk barang dan atau jasanya laku di pasaran dengan mencontoh merek yang sudah terkenal. Pemanfaatan merek- merek terkenal pada saat ini sudah banyak terjadi di Indonesia mengingat penggunaan merek terkenal menjanjikan keuntungan yang besar dari pada menggunkan merek dengan kreatifitasnya sendiri.<sup>20</sup>

Dalam kasus antara MS Glow dan PS Glow dimana terdapat pendomplengan merek atau sengketa merek sehingga MS glow menggugat PS Glow di Pengadilan Negeri Niaga Medan dengan Nomor perkara 2/Pdt.sus- HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn dengan putusan akhirnya MS Glow memenangkan persidangan tersebut berlandaskan pada prinsip *First to file* yang dianut oleh Indonesia, sistem *First to file* adalah prinsip yang meyakini bahwa pihak mana yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu dikatakan sebagai pemilik atau pemegang merek.

Fungsi sebagai daya pembeda tersebut sangatlah penting, mengingat di masyarakat terdapat banyak barang atau jasa sejenis dengan menggunakan merek yang bermacam-macam. Ada kalanya diantara merek yang digunakan tersebut mirip atau menyerupai dengan

---

<sup>18</sup> Rahmi Jened, *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, (Yuridika; Surabaya 2000) hlm 1

<sup>19</sup> Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 9 N0.2, Maret 2019. Hlm 87

<sup>20</sup> Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang Yang Berlaku*, (Oase Media; Bandung 2010) hlm 5.

merek yang telah ada, sehingga sangat merugikan pemilik merek yang telah terdaftar sebelumnya.

Penggunaan merek yang mirip atau hampir sama tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memboceng keternaran merek-merek yang selama ini telah dikenal baik oleh konsumen, karena reputasinya. Reputasi itu menyangkut kualitas yang dimiliki oleh merek yang bersangkutan. Pemboncengan merek tersebut dilakukan dengan sengaja, sehingga sangat merugikan konsumen.

Konsumen tidak dapat membedakan lagi mana merek asli dan mana merek yang membonceng, akibatnya timbul kerugian pada pemilik merek yang dibonceng. Keadaan ini kalau berjalan terus dalam waktu yang lama, akan menyebabkan kebangkrutan bagi pemilik merek yang dibonceng, sehingga harus ada penghentian dari tindakan itu. Pemboncengan merek dikenal dengan *Passing off*.

Salah satu kasus sengketa HKI dalam bidang merek yang cukup menarik perhatian adalah kasus sengketa merek antara MS GLOW dengan PS GLOW. Sengketa merek antara MS Glow dan PS Glow yang awal mulanya terjadi sengketa karena pihak MS Glow merasa pihak PS Glow meniru produk MS Glow yang merupakan milik Shandy Purnamasari tersebut memiliki kesamaan dari nama hingga kemasan produknya. MS Glow telah terdaftar sejak 2016 sedangkan PS Glow baru terdaftar pada tahun 2021 maka dari itu pihak MS Glow sudah berupa menghubungi pihak PS Glow untuk meminta klarifikasi dan pertanggung jawaban namun diabaikan.

Akhirnya pihak MS Glow melaporkan pihak PS Glow mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Medan pada tanggal 15 Maret 2022 dengan register Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn. Merek dagang MS Glow dan MS Glow for men sudah sejak tahun 2016 dibangun dan dikembangkan oleh penggugat yaitu Shandy Purnamasari sehingga saat pihak penggugat mengajukan gugatannya. Ada beberapa point yang memenangkan MS Glow dalam pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Medan antara lain:

1. Bahwa penggugat sebagai pemilik satu-satunya pendaftar pertama (*first to use*) merek MS Glow yang telah terdaftar pada tanggal penerimaan 20 September 2016 Nomor pendaftaran IDM000633038 kelas barang/jasa (NCL 9);<sup>3</sup> dan merek "MS GLOW FOR MEN" telah terdaftar pada tanggal 5 Februari 2020 nomor pendaftaran IDM000877877 kelas barang/jasa (NCL 11);<sup>3</sup> dengan uraian barang sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek dan mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk menggunakan merek tersebut di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa "hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya". Jadi perlu diperhatikan bahwa hak eksklusif atas suatu merek akan diperoleh jika merek tersebut telah terdaftar. Hak ini adalah suatu hak eksklusif, artinya orang lain tidak dapat memakai merek yang sama untuk jenis barang yang serupa.<sup>21</sup> Sesuai dengan ketentuan bahwa hak atas merek itu diberikan pengakuannya oleh negara, maka pendaftaran atas mereknya merupakan suatu

---

<sup>21</sup> Dr. H. Ok Saidin, S.H.,M.Hum, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Rajawali Pers; Jakarta 2015) hlm 476

keharusan apabila ia menghendaki agar menurut hukum dipandang sah sebagai orang yang berhak atas merek. Sebagaimana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.

2. Bahwa berdasarkan kriteria persamaan merek sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis antara merek merek PS Glow milik Tergugat baik secara nama, kesamaan produk, maupun logo mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MS Glow milik Penggugat. Berdasarkan pasal 21 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Persamaan yang dipermasalahkan yaitu bahwa merek PS Glow dengan merek MS glow terdapat kemiripan, persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Kemiripan yang terdapat dalam kedua merek ini adalah penggunaan kata dalam merek yaitu kata "GLOW"
3. Bahwa merek PS Glow patut diduga didaftarkan dengan itikad tidak baik dalam penjelasan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan "yang dimaksud dengan permohonan beritikad tidak baik adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut diatas, bahwa benar PS Glow mendaftarkan mereknya berniat untuk meniru merek dari MS Glow dengan dibuktikan oleh pihak MS Glow mengajukan bukti yang diberi tanda P-74 dan P-75 menunjukkan identifikasi dari persamaan-persamaan yang dilakukan oleh pihak PS Glow yakni susunan warna dalam kemasan serta logo dan majelis hakim membandingkan pula model bisnis antara penggugat dengan tergugat dan juga mekanisme penjualan dan channel pemasaran antara kedua belah pihak ternyata terdapat unsur kemiripan sehingga pertimbangan hakim tersebut patut dikabulkan. Dalam beberapa kualifikasi tersebut mendaftarkan merek dengan memiliki unsur kesamaan sudah patutnya dikatakan memiliki dasar mendaftarkan merek dengan itikad tidak baik karena melakukan kesengajaan memohonkan pendaftaran merek dengan kesengajaan dalam meniru atau membonceng merek terdaftar milik orang lain.<sup>22</sup>
4. Bahwa pendaftaran merek PS Glow oleh tergugat terbukti didaftarkan dengan itikad tidak baik dan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik MS Glow selaku penggugat oleh karena itu merek milik tergugat harus dinyatakan batal pendaftarannya dengan cara mencoret dalam daftar umum

---

<sup>22</sup>Cucu Sumiati dan Yoyo Arifardhani, "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 (Study Kasus Putusan Nomor 41/Pd.)" Jurnal Kemahasiswaan Hukum dan Kenotariatan 1, no. 1 (2021). hal. 40.

merek serta mengumumkan dalam berita resmi merek. Majelis hakim menimbang bahwa gugatan penggugat dikabulkan untuk Sebagian maka tergugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan pasal 181 HIR harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Setelah kalah di Pengadilan Niaga Medan, kedua belah pihak sebenarnya sempat melakukan mediasi, namun tidak menemui titik temu. Pihak PS Glow kemudian memutuskan balas menggugat MS Glow di Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 12 Juli 2022 dengan perkara Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.sby. Pihak PS glow menggugat 6 pihak diantaranya: PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA, PT KOSMETIKA CANTIK INDONESIA, GILANG WIDYA PRANAMA, SHANDY PURNAMASARI, TITIS INDAH WAHYU AGUSTIN, SHEILA MARTHALIA.

Ada beberapa point yang memenangkan PS Glow dalam pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Surabaya antara lain:

1. Bahwa merek PS Glow mempunyai hak eksklusif atas menggunakan merek PS Glow yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan kategori golongan barang dan/atau jasa kelas 3 (kosmetik). Hal tersebut dapat dibuktikan di pengadilan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa penggugat selaku PS Glow adalah pemegang hak lisensi merek "PS Glow" terdaftar nomor IDM000639146 berdasarkan akta penegasan perjanjian Kerjasama pemberian lisensi merek dagang nomor 10 Tanggal 27 Oktober 2021 (bukti p-5) serta sertifikat pencatatan lisensi atas merek terdaftar "PS Glow" IDM000639146 sesuai (bukti p-6). Selain itu penggugat pula adalah pemilik dan penerima pengalihan hak atas merek PSStore glow (bukti p-8) yakni akta perjanjian penyerahan merek dagang nomor 38 tanggal 31 Januari 2022 yang telah dicatatkan berdasarkan (bukti p-9) yakni formulir 05. Pencatatan pengalihan hak/penggabungan (merger) atas merek/merek kolektif nomor transaksi IPT2022052537 atas merek PStore Glow IDM000943833 yang telah dilegalisir oleh Dirjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka petitum ke 3 penggugat yang meminta agar penggugat dinyatakan memiliki hak eksklusif atau penggunaan merek dagang "PS Glow" dan merek dagang "PStore Glow" yang terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis golongan barang/jasa kelas 3 (kosmetik) beralasan hukum sehingga patut dikabulkan.
2. Bahwa merek PS Glow dan PSTORE Glow yang seluruhnya terdaftar pada BPOM yang ternyata memiliki kesamaan dan kemiripan merek dengan produk kosmetik Para Tergugat yaitu merek MS GLOW. Kesamaan dan kemiripan yang dimiliki oleh Tergugat milik MS GLOW adalah persamaan bentuk, persamaan bunyi ucapan, susunan huruf, dan cara penulisan pada kata "GLOW". Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.<sup>4</sup> Suatu merek dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya apabila merek hampir mirip (*nearly resembles*) dengan merek orang lain yang didasarkan pada: persamaan bunyi, persamaan arti dan persamaan tampilan.<sup>5</sup> Sehingga terkait dengan penggunaan merek kosmetik MS GLOW yang

memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek PS GLOW dan PSTORE GLOW milik PENGGUGAT tersebut kiranya perlu diuji lebih jauh tentang apakah para TERGUGAT berhak menggunakan merek MS GLOW tersebut sebagai nama produk kosmetik miliknya.

3. Bahwa penggunaan merek MS Glow yang tidak sesuai dengan merek yang terdaftar. Hal tersebut dibuktikan dengan Tergugat IV mempunyai sertifikat merek yang terdaftar pada Ditjend Kekayaan Intelektual No. IDM000633038 dengan nama "MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE" namun Tergugat IV dalam memberikan izin penggunaan merek (Lisensi) kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah menggunakan merek MS GLOW saja, yakni berbeda dengan merek terdaftar yang sesungguhnya yakni "MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE". Penggunaan merek yang diproduksi dan dipasarkan berbeda dengan merek yang terdaftar tersebut membuat perlindungan merek MS GLOW tidak dibenarkan. Menurut keterangan ahli yakni Dr. Suyud Margono nama merek yang dilindungi adalah nama merek yang memang telah terdaftar, jika memang yang telah terdaftar adalah merek "BANANA FOR APE" maka tidak diperkenankan hanya menggunakan "BANANA" saja atau hanya menggunakan "APE" saja. Merek yang terdaftar adalah "BANANA FOR APE" maka merek itulah yang dilindungi jika hanya sebagian yang digunakan berarti itu sudah tidak termasuk merek yang terdaftar. Berdasarkan hal tersebut bahwa dengan demikian, penggunaan MS GLOW yang berbeda dari merek yang sesungguhnya pada sertipikat merek IDM000633038 yakni "MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE" adalah tidak dibenarkan sehingga tidak dilindungi sebagaimana mestinya. Pertimbangan hakim pada putusan di pengadilan niaga Surabaya ini, yang menyebabkan pihak MS Glow kalah yaitu setelah dilakukan penelusuran terkait dengan merek MS Glow ternyata merek tersebut teregistrasi berada dalam kelas 32, yaitu kelas minuman serbuk instan, dan penggunaan logo MS Glow ternyata sama persis dengan logo yang pernah dimohonkan pendaftarannya pada Dirkend HAKI dengan nomor D002017050649 akan tetapi permohonan tersebut telah DITOLAK. Sedangkan merek yang terdaftar di kelas 3 yaitu kelas produk kecantikan dan kosmetik adalah merek "MS GLOW For Cantik Skincare". Akan tetapi selama ini Shandy Purnamasari selaku pemilik merek MS GLOW hanya menggunakan atau mencantumkan MS GLOW saja pada produk-produk skincare yang diproduksinya tanpa mencantumkan "For Cantik Skincare". Hal ini tentu saja bertentangan terhadap kebijakan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), dimana penggunaan merek pada produk yang diproduksi harus sesuai dengan produk yang terdaftar dalam Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Gugatan balik yang diajukan oleh pihak PS Glow di Pengadilan Niaga Surabaya terjadi saat gugatan MS Glow di Pengadilan Niaga Medan masih berjalan, hal tersebut dinamakan Kontra Gugatan, kontra gugatan atau gugatan balik adalah upaya hukum berupa gugatan balik yang diajukan oleh pihak tergugat terhadap penggugat pada pengadilan niaga yang berbeda. Gugatan balik ini dapat dilakukan jika penggugat berkekuatan hukum tetap. Dalam kasus MS Glow dan PS Glow ini terjadi pada pengadilan yang berbeda yaitu MS Glow pada Pengadilan Niaga Medan, sedangkan Ps Glow terjadi pada Pengadilan Niaga Surabaya, objek gugatan kedua pengadilan ini juga berbeda yaitu MS glow dengan gugatan pembatalan merek sedangkan PS Glow dengan gugatan Pelanggaran merek. Dalam hal ini gugatan yang diajukan PS Glow di Pengadilan Niaga Surabaya dapat diterima hakim karena setelah melalui proses pemeriksaan merek PS Glow termasuk dalam objek merek yang dilindungi oleh negara.

Kedua perkara Pengadilan Niaga Medan dan Pengadilan Niaga Surabaya dapat terus berjalan selama kedua putusan tersebut inkraft.

Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa “Terhadap putusan pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat 8 hanya dapat diajukan kasasi”. Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa putusan pengadilan niaga jika tidak puas dengan putusannya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung bukan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Setelah kalah di pengadilan niaga Surabaya pihak MS GLOW mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pihak MS GLOW membantah telah meniru merek dagang PS GLOW.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut teregister dengan Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 yang diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh Majelis Kasasi Mahkamah Agung yang diketuai oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum dengan hakim anggota Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. sehubungan dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby dan diputus tanggal 12 Juli 2022, yang mana perkara tersebut adalah antara: PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA, PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA, GILANG WIDYA PRAMANA, SHANDY PURNAMASARI, TITIS INDAH WAHYU AGUSTIN, SHEILA MARTHALIA yaitu Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II/Para Tergugat melawan PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA yaitu Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Penggugat. Dimana pertimbangan Majelis Hakim Kasasi Memberikan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA, tersebut;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA, 2. PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA, 3. GILANG WIDYA PRAMANA, 4. SHANDY PURNAMASARI, 5. TITIS INDAH WAHYU AGUSTIN, 6. SHEILA MARTHALIA, tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 12 Juli 2022;

Alasan Mahkamah Agung menganulir/membatalkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karena Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan sebagai pemilik merek “MS GLOW” dan mengajukan gugatan pelanggaran terhadap Para Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak menguraikan alasan hak Penggugat sebagai pemilik merek, seperti tidak mencantumkan kapan diajukan pendaftaran merek tersebut, tanggal penerimaan dan berapa nomor pendaftaran merek Penggugat, sehingga legal standing Penggugat di dalam gugatan ini tidak jelas.
- b. Bahwa perkara terdahulu Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn diputus tanggal 13 Juni 2022, yang pada pokoknya memutuskan Tergugat IV dahulu Penggugat sebagai pemilik merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO”, dan perkara ini masih diajukan upaya hukum, yang berarti masih belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).

Menurut Analisis penulis, Akibat hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.

Tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Akibat hukum dalam kasus ini dinyatakan menolak permohonan kasasi II yaitu PS GLOW dan mengabulkan permohonan kasasi dan para pemohon kasasi 1 serta membatalkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya.

Tergugat dihukum untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek-merek atas nama PS GLOW termasuk pada perbuatan memproduksi, mengedarkan dan/atau memperdagangkan usaha bisnis skincare yang memakai merek-merek tersebut.

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

Selain itu sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat (2) bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Perbuatan PS GLOW selaku Tergugat memenuhi unsur-unsur pasal tersebut, dimana persamaan merek yang digunakan oleh PS GLOW sama dengan yang dimiliki terlebih dahulu oleh MS GLOW.

Dalam kasus antara MS Glow melawan PS Glow ini terjadi pada pengadilan niaga yang berbeda. Pertimbangan hakim masing-masing pengadilan tersebut juga menghasilkan putusan yang berbeda. Setiap hasil putusan hakim tersebut menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang terjadi dalam kasus ini adalah akibat hukum berupa timbulnya sanksi atau hukuman. Berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwasanya: "Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa : a. gugatan ganti rugi; dan/atau b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut".

Pertimbangan hakim pada Pengadilan Niaga Medan register Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN NIAGA Mdn menimbulkan akibat hukum yakni dibatalkannya pendaftaran merek PSTORE GLOW dan PSTORE GLOW MEN dengan cara mencoret dalam daftar umum merek serta mengumumkannya dalam berita resmi merek. Sedangkan pada pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Surabaya register Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN NIAGA Sby, akibat hukum yang ditimbulkan yakni

Menghukum para Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 37.990.726.332,- (tiga puluh tujuh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) secara tunai dan seketika. Selanjutnya akibat hukum yang timbul dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 ini memperkuat putusan Pengadilan Niaga yang ada di Medan maupun di Surabaya yang isi putusan tersebut menyatakan produk MS GLOW dapat terus berjalan. Sedangkan merek PS GLOW dan merek PS GLOW MEN sudah tidak dapat digunakan lagi (penghapusan merek).

Jika penulis kaitkan dengan teori menurut Saptijpto rahardjo, agar timbul suatu akibat hukum Saptijpto rahardjo merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu

berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.<sup>23</sup>

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban. Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat. Dengan demikian, pengertian Akibat Hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh suatu yang dikehendaki hukum.

#### **B. Perlindungan Hukum Pemegang Awal Merek Atas *Passing off* Terhadap Pemilik Produk Skincare**

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi, sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastiakan, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan cara untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang HKI khususnya merek untuk memberikan suatu perlindungan merek.<sup>24</sup> Seiring dengan perkembangan waktu, pemerintah melakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Merek, khususnya terkait dengan kepastian hukum yang pada awalnya menganut sistem deklaratif atau *first to use*. Sistem *first to use* lebih menekankan kepada pengguna pertama, sehingga siapa yang pertama kali menggunakan merek tersebut dianggap memiliki hak yang sah atas merek tersebut. Hal ini mengisyaratkan bahwa pendaftaran merek tidak bersifat wajib sehingga tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan merek.<sup>25</sup>

Perubahan dilakukan karena pemerintah merasa sistem ini kurang menjamin kepastian hukum dan dapat menimbulkan masalah atau kesulitan dalam penyelesaian sengketa. Setelah adanya perubahan pada Undang- Undang Merek, hingga saat ini Indonesia menganut sistem konsttutif atau *First to File*. sistem baru tersebut memandang bahwa

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 2006) hlm 36-37.

<sup>24</sup> Lihar RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum perusahaan; Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indoneisa*, (PT. Rajagrafinp Persada, Jakarta, 1996) hlm 5-8.

<sup>25</sup> Andre Asmara, *Studi Kasus Penerapan Pendaftaran First to File pada Pembatalan Merek Cap Mawar*, *Jurnal Hukum Syiah Kuala*, Vol. 3, No. 2 2019. hlm 187.

pendaftaran hanya akan diberikan kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek terlebih dahulu, dan negara tidak akan menyetujui bentuk pendaftaran merek yang memiliki persamaan dengan merek terdaftar sebelumnya untuk diberikan kepada pihak lain yang mengajukan barang/jasa sejenis.<sup>26</sup>

Permasalahan lain yang umum terjadi di Indonesia adalah terkait pelanggaran yang terjadi adalah berupa perbuatan peniruan atau penggunaan merek milik pihak lain secara tidak sah. Kondisi peniruan merek, khususnya terhadap merek-merek terkenal sebenarnya sudah berlangsung lama, yakni sejak diberlakukannya sistem deklaratif dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek.

Perlindungan merek terkenal diatur di dalam pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang merek dan Indikasi Geografis. Bentuk perlindungan tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa permohonan harus di tolak oleh DJKI apabila merek yang bersangkutan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untung barang dan/atau jasa sejenisnya dan/atau barang jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.

Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan di Pengadilan Niaga dalam Pengadilan Negeri Medan memutuskan bahwa MS Glow yang berhak memegang hak eksklusif terhadap merek MS Glow karena sudah jelas terdaftar pada tanggal 20 September 2016 di DJKI dan merek PS Glow telah memiliki itikad tidak baik meniru merek MS Glow dan merek PS glow telah memiliki persamaan pada pokoknya.

Sedangkan dalam pertimbangan hakim di putusan pada Pengadilan Niaga dalam Pengadilan Niaga Surabaya dinyatakan bahwa PS Store yang berkak memegang hak eksklusif tersebut karena disini pihak MS Glow hanya mencantumkan kata MS Glow saja pada produk mereka sedangkan yang terdaftar adalah merek MS Glow / For Cantik Skincare sehingga produk MS Glow tidak memiliki perlindungan hukum.

Merek yang terdaftar dengan kata MS Glow saja telah terdaftar nomor pendaftar IDM000731102 dengan kelas barang no 32 minuman dan serbuk teh yang jelas berbeda kelas barangnya sehingga tidak dapat dibenarkan. Akan tetapi dalam hal ini pendaftaran merek di Indonesia telah menganut sistem konstitutif yang dimana menganut sistem *First to file sistem*. *Fist to file sistem* adalah prinsip yang menyatakan bahwa pihak mana yang mendaftarkan terlebih dahulu, maka dikatakan sebagai pemilik atau pemegang merek. Sehingga merek PS Glow tetap dinyatakan pihak yang bersalah disini karena telah mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya merek yang telah terdaftar terlebih dahulu.

Sistem konstitutif atau *first to file* memberikan kepastian hukum yang lebih besar dibandingkan dengan sistem deklaratif *first to use*, dimana sistem *first to file* memberikan perlindungan hukum pada pihak yang mendaftarkan mereknya dengan itikad baik kepada kantor pendaftaran merek, atau dalam hal ini ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Namun penerapan sistem *first to file* di Indonesia saat ini belum berjalan efektif, dikarenakan prinsip tersebut membuka peluang pembajakan merek. Permasalahan yang mungkin terjadi pda prinsip ini adalah setelah adanya pendaftar pertama, dimana sangat

---

<sup>26</sup> Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Oase Media; Bandung 2010) hlm 68.

dimungkinkan muncul pendaftar lain yang memiliki kepentingan langsung dengan merek tersebut karena pendaftar tersebut benar-benar menggunakan barang tersebut. Dalam hal ini, pendaftar berikutnya (pengguna merek dagang sebenarnya) harus setuju dengan pendaftar pertama bahwa pendaftar pertama siap untuk mengalihkan merek

dagang ke pendaftar berikutnya. Masalah seperti itulah yang kemudian menjadi masalah utama dalam sistem pendaftaran konstitutif atau *first to file*.

Menurut analisis penulis putusan hakim di Pengadilan Niaga Medan sudah sangat jelas sesuai dengan ketentuan hukum dan ketentuan yang ada di Indonesia bahwa merek yang jelas mendaftarkan terlebih dahulu mereknya maka merek tersebut yang mempunyai kekuatan hukum.

Jika penulis kaitkan dengan teori menurut Sudikno Mertokusumo, dimana keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya.

Perlindungan HKI di Indonesia berdasarkan pasal 83 ayat (1) Undang- Undang Merek yang berbunyi “pemilik merek terdaftar/penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau seluruhnya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a. Gugatan ganti rugi,
- b. Pemberhentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

MS Glow dapat mengajukan gugatan pembatalan merek di Pengadilan Niaga, dan dijelaskan dalam pasal 68 ayat (3) yaitu merek yang bersangkutan atau bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu, dijelaskan pula dalam pasal 69 ayat (2), apabila gugatan tersebut dikabulkan maka merek yang bersangkutan akan dicoret dari daftar umum merek yang mengakibatkan tidak dapat perlindungan merek lagi.

Adapun pendapat menurut ahli yang mengenai perlindungan hukum. Menurut Soeroso bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukum bagi yang melanggarnya.

Hal tersebut di latar belakang dari adanya teori yang menyebutkan bahwa merek memenuhi kriteria sebagai merek terkenal akan secara khusus mendapat perlindungan istimewa. Keistimewaan ini diperoleh apabila permohonan pendaftaran memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal, merek tersebut akan langsung mendapatkan perlindungan tanpa adanya pendaftaran apabila merek termasuk ke dalam kriteria merek terkenal dan dapat membuktikan ketenarannya, akibatnya banyak terjadi kasus sengketa merek di masyarakat yang penyelesaiannya sampai pengadilan.

## KESIMPULAN

Pelanggaran terhadap hak merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba meniru, atau memalsukan merek yang sudah terkenal terlebih dahulu, tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat baik terhadap produsen maupun konsumennya. Akibat hukum bagi pelaku pemakaian merek yang memiliki

persamaan pada pokoknya dengan merek lain yaitu penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut (penghapusan merek).

Perlindungan hukum terhadap MS Glow dalam pendaftaran merek berdasarkan prinsip *first to file* dalam hal ini belum berjalan efektif. *First to file* mengisyaratkan bahwa pemegang merek yang pertama kali mendaftarkan mereknya mendapatkan perlindungan secara hukum. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis juga menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan jika merek tersebut pada pokoknya memiliki kesamaan dengan merek yang telah terdaftar. Kenyataannya yang terjadi adalah merek MS Glow dan PS Glow merupakan merek yang sama-sama telah terdaftar pada DJKI, dimana sengketa didasarkan karena kesamaan nama pada merek antara keduanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal/Artikel:

- [1] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti; Bandung 2010.
- [2] \_, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2007.
- [3] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015.
- [4] Achmad Zen Umar Purba, *Hak kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT Alumni, Bandung, 2001.
- [6] Agnes Manuhutu, *Modul Merek*, Universitas Jayabaya: Jakarta, 2016.
- [7] Ahmadi Miru, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [8] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Model Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.
- [10] Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Alumni; Bandung 2015.
- [11] Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Paca Reformasi*, Sinaf Grafika; Jakarta 2009.
- [12] Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Ninth edition, St. Paul; west, 2009. Casavera 15 kasus sengketa merek di Indonesia, Yogyakarta, Graha ilmu, 2009. Darmadi Duriyanto, Sugiarto, dan Tony Sitijak, *Strategi Menaklukan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, Gramedia Utama; Jakarta 2001.
- [14] Dwi Agustine Kurniasihal, *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari perbuatan Passing off (Pemboncengan Reputasi) Bagian I*, Jakarta: media HAKI, 2008.
- [15] Erma Wahyuni, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, YPAP; Yogyakarta. Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta: Nusamedia, 2009.
- [16] Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industri Property)*, Akaademia Pressindo; Jakarta 1990.
- [17] Hillary E. Pearson dan Clifford G. Miller, *Commercial Exploitation of Intellectual*, Blackstone Press Limited; London 1990.
- [18] Ismail Salehal, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990. Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang benar*, Pustaka Yustisia: Yogyakarta.
- [19] Yogyakarta.
- [20] Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia : Makna, Kedudukan, dan Implikasi Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi press & Citra

- media, Yogyakarta, 2006.
- [21] Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan. MK RI; Jakarta, 2006.
- [22] Kansil C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- [23] Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Cetakan kedua; Jakarta 2017.
- [24] Diponegoro Private Law Review, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2024.
- [25] <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> diakses pada tanggal 5 Agustus 2023 pukul 14.54
- [26] <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c1273/passing-off>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2024.
- [27] Hukum online, “*Dapatkan Doktrin Passing off di aplikasikan di Indonesia*”, diakses pada tanggal 21 Januari 2024.
- [28] <http://www.hukumonline.com/berita/a/dapatkan-doktrin-passing-off-diaplikasikan-di-indonesia-hol20887/>
- [29] Inilah Beberapa Jenis Merek Berdasarkan Tujuan Pokoknya, <https://www.maxmanroe.com/inilah-beberapa-jenis-merek-berdasarkan-produknya.html>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2024, pukul 22.36 WIB.
- [30] Meli Hertati Gultom, *Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Terdaftar Terhadap Pelanggaran merek*, <http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/20212-2-00777HM%20Bab2001.pdf>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2024.
- [31] Pengertian Merek dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, <https://optimasihki.id/pengertian-merek-dalam-undang-undang-no-20-tahun-2016-tentang-merek-dan-indikasi-geografis-uu-merek-new-update/>, diakses pada 4 Agustus 2024 pukul 10.37 WIB.
- [32]
- [33]