

**ANALISIS YURIDIS IMPLIKASI KESAMAAN PADA POKOKNYA  
DALAM PENDAFTARAN DAN PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK  
(STUDI KASUS MS. GLOW VS PS. GLOW)**

**Desi Krisnawati, Raendhi Rahmadi, Ahmad Fajar Herlani**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf

2002010035@students.unis.ac.id, rrahmadi@unis.ac.id, ahmadfajar@unis.ac.id

**Abstract**

*Inherent similarity to a brand can be categorized as one of the violations against a brand. This study aims to find out the legal consequences and protection of trademarks that have been determined by the Ministry of Law and Human Rights which are indicated to have similarities in the main case of MS GLOW and PS GLOW. The research method uses normative juridical research with a literature study approach. The results of the research on the case have caused legal consequences of injustice for many parties such as brand owners; user; and the community; and make the public lose their sense of trust in the Ministry of Law and Human Rights. The protection of the trademark that occurs is to obtain compensation for trademark infringement committed; and cancellation of trademark registrations that commit infringement.*

**Keywords:** Marks; Substantially Similar; Protection

**Abstrak**

Kesamaan pada pokoknya terhadap merek dapat dikategorikan sebagai salah satu pelanggaran terhadap merek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dan perlindungan atas merek yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang terindikasi memiliki kesamaan pada pokoknya pada kasus MS GLOW dan PS GLOW. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian adanya kasus tersebut menimbulkan akibat hukum ketidakadilan bagi banyak pihak seperti pemilik merek; konsumen; dan masyarakat; dan membuat hilangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada Kementerian Hukum dan HAM. Perlindungan atas merek yang terjadi yaitu mendapatkan hasil ganti rugi atas pelanggaran merek yang dilakukan; dan pembatalan terhadap pendaftaran merek yang melakukan pelanggaran.

**Kata Kunci :** Merek; Kesamaan Pada Pokoknya; Perlindungan

**A. PENDAHULUAN**

Merek merupakan tanda yang dapat berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna ataupun kombinasi yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>1</sup> Harsono Adisumarto berpendapat bahwa merek merupakan tanda pengenal yang dijadikan sebagai pembeda terhadap milik seseorang dengan orang lainnya dengan tanda atau mereknya berupa inisial dari seseorang yang memilikinya sebagai tanda pembeda.<sup>2</sup>

Merek memiliki perlindungan berupa Hak Atas Merek yang merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum dengan jangka waktu tertentu untuk penggunaan diri sendiri ataupun memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya.<sup>3</sup> Hak atas merek dapat menimbulkan hak ekonomi terhadap pemiliknya berupa keuntungan yang dihasilkan karena penggunaan sendiri atas merek serta dapat juga hasil penggunaan merek yang digunakan pihak lain dengan izin yang sah.<sup>4</sup>

Melalui merek setiap pengusaha dapat dengan aman menjaga serta memberikan jaminan kualitas terhadap barang dan jasa yang diproduksinya atau *a guarantee of quality* agar dapat mencegah persaingan yang tidak sehat dari pengusaha lainnya, serta dengan adanya merek dapat dijadikannya sebagai sarana dalam mengiklankan serta memasarkan sesuatu atau

dengan memberikan informasi kepada konsumen tentang suatu barang dan jasa.<sup>5</sup>

R. M. Suryodiningrat mengelompokan merek ke dalam 3 (tiga) jenis merek diantaranya merek yang terdiri hanya kata-kata saja, merek lukisan yang terdiri atas lukisan yang tidak pernah atau jarang digunakan, dan merek kombinasi antara kata dan lukisan yang seringkali digunakan.<sup>6</sup>

M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis merek yang dapat dikenal di kalangan masyarakat yaitu Merek Biasa atau *Normal Marks* yang tidak memiliki reputasi tinggi yang tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan sentuhan kepada masyarakat; Merek Terkenal atau *Well Known Mark* yang memiliki reputasi tinggi yang mempunyai kemampuan memberikan sentuhan langsung kepada masyarakat; dan Merek Termashur atau *Famous Marks* yang kemashyurannya menimbulkan akibat bahwa reputasi dari merek tersebut termasuk ke dalam golongan merek *aristocrat* dunia.<sup>7</sup>

Kepemilikan suatu merek serta perlindungan hak atas merek dapat diakui dan diberikan apabila telah melakukan pendaftaran merek kepada DJKI dengan memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu, hal ini mengacu pada sistem *First to File* seperti dengan memastikan bahwa merek yang ingin didaftarkan apakah sudah mempunyai ciri khas tersendiri atau belum, agar memiliki pembeda yang kuat dibandingkan dengan merek dari pihak lain, apabila pendaftaran tersebut diterima maka

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).

<sup>2</sup> Harsono Adisumarto, 1990, *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Pressindo, Jakarta.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).

<sup>4</sup> Tim Lindsey et al., 2003, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung.

<sup>5</sup> Rahmi Jened, 2013, *Hukum Merek : Trademark Law*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur.

<sup>6</sup> Marselinus Manik, Marthin Simangunsong, Roida Nababan, “Analisis Yuridis Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Atau Seluruhnya (Studi Putusan No.57/PDT.SUS-HKI/MEREK/2019/PN.NIAGA),” *PATIK: Jurnal Hukum* 8, no. 1, 2019, hlm. 1–10.

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, 1996, *Tinjauan Merk Secara Umum Dan Hukum Merk Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

akan diberikan perlindungan hukum yang sesuai, namun apabila dalam pengajuannya terdapat kesamaan merek dengan yang sudah terdaftar maka DJKI berhak melakukan penolakan pendaftaran merek tersebut.<sup>8</sup>

Kesamaan pada pokoknya merupakan kesamaan yang terjadi karena adanya beberapa unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lainnya yang dapat menimbulkan kesan sama.<sup>9</sup> Kesamaan pada pokoknya tidak harus sama secara keseluruhan, namun dengan adanya persamaan secara prinsip maka dapat dikatakan sebagai persamaan. Hal ini dapat menciptakan terjadinya pelanggaran terhadap merek karena terjadinya kesamaan pada pokoknya dalam suatu merek dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Dalam pembuktiannya terhadap unsur adanya persamaan pada pokoknya diperlukan penilaian dengan memperhatikan beberapa hal berupa kemiripan yang disebabkan dengan adanya unsur dominan antar merek yang satu dengan yang lainnya yang dapat menimbulkan adanya kesan persamaan dalam hal bentuk; cara penempatan; cara penulisan dan kombinasi antara unsur; ataupun persamaan bunyi ucapan yang termuat dalam merek tersebut.<sup>10</sup>

Hukum sebagai sarana pengendali serta perubahan sosial yang mempunyai tujuan untuk menciptakan tatanan hukum yang ideal di masyarakat. Gustav Radbruch merupakan seorang filsuf yang berasal dari Jerman mengemukakan pendapatnya bahwa terdapat 3 (tiga) teori tujuan hukum untuk menciptakan

hukum yang ideal yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.<sup>11</sup> Adanya tiga teori tujuan tersebut berkaitan untuk menciptakan hukum yang ideal, sebab hukum yang adil ialah hukum yang bermanfaat dan mempunyai kepastian hukum; hukum yang bermanfaat ialah hukum yang adil dan mempunyai kepastian hukum; serta hukum yang mempunyai kepastian hukum ialah hukum yang bersifat adil dan bermanfaat.<sup>12</sup>

Keadilan dalam hukum harus adil, tidak memihak dan memberikan perlakuan yang sama rata terhadap masyarakat; Kemanfaatan dalam hukum harus bermanfaat dan memberikan efek positif terhadap kehidupan di masyarakat; dan Kepastian Hukum dalam hukum harus jelas, tidak memiliki makna ganda dan konsisten sehingga dapat diprediksi untuk memberikan rasa aman dan stabilitas bagi masyarakat.

Mengacu pada beberapa penelitian yang telah diteliti dengan substansi yang sama yaitu mengenai Kesamaan Pada Pokoknya terhadap Merek. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh M. Yusuf Habiby dkk, yang memiliki judul “Sistematika Penyelesaian Sengketa Merek yang Mengandung Kesamaan Pada Pokoknya dalam Menciptakan Kepastian Berusaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.”<sup>13</sup>

<sup>8</sup> Khelvin Risandi, Hari Sutra Disemadi, “Pemalsuan Merek Sepatu Di Indonesia: Pengaturan Dan Sanksi?,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2, 2022, hlm. 315–326.

<sup>9</sup> Manik, Simangunsong, dan Nababan, “Analisis Yuridis Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Atau Seluruhnya (Studi Putusan No.57/PDT.SUS-HKI/MEREK/2019/ PN.NIAGA).”

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Pendaftaran Merek (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 2134)

<sup>11</sup> R. J. K. Murray, Kurt Wilk, “The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin.,” *The Philosophical Quarterly*, vol. 2, issue 8, 1952, hlm. 273.

<sup>12</sup> Inge Dwisvimiar, “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum,” *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 11, no. 3, 2011, hlm. 522–531.

<sup>13</sup> M. Yusuf Habiby, Kurniawan Kurniawan, Lalu Muhammad Hayyanul Haq, “Sistematika Penyelesaian Sengketa Merek Yang Mengandung Kesamaan Pada Pokoknya Dalam Menciptakan Kepastian Berusaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis,” *Indonesia Berdaya*, vol. 4, no. 3, 2023, hlm. 1245–1254..

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Inas Zulfa Sulasno dkk, yang memiliki judul “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).”<sup>14</sup> Penelitian ketiga dilakukan oleh Sendy Anugrah Sutisna Putra, yang memiliki judul “Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang- undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Penerapannya dalam Praktik Dihubungkan dengan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal.”<sup>15</sup>

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Jerica April dan R. Rahaditya, yang memiliki judul “Analisis Proteksi Merek Terdaftar Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dari Masalah Pelanggaran Merek.”<sup>16</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, yang memiliki judul “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang

Terdaftar.”<sup>17</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Yehuda Goodlife Nusale dkk, yang memiliki judul “Pembatalan Merek Terdaftar Yang Memiliki Persamaan Nama Pada Pokoknya.”<sup>18</sup> Penelitian terakhir yang dilakukan oleh Muh. Ali Masnum dan Radhyea Nanda Pratama, yang memiliki judul “Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri Karena Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan.”<sup>19</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa telah ada penelitian dengan pembahasan mengenai kesamaan pada pokoknya, namun belum ada yang secara spesifik melakukan pembahasan mengenai akibat hukum serta perlindungan hukum hak atas merek yang terindikasi menyimpangi kesamaan pada pokoknya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk memfokuskan penelitian kepada implikasi kesamaan pada pokoknya dalam pendaftaran dan perlindungan atas merek yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

## B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>20</sup> Dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan-

<sup>14</sup> Inas Zulfa Sulasno, Rifva Putri Abie Sutarya, Tyara Ayu Syaharani, “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)”, *Padjadjaran Law Review*, vol. 11, no. 2, 2023, hlm. 153–164.

<sup>15</sup> Sendy Anugrah, “Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dan Penerapannya Dalam Praktik Dihubungkan Dengan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal,” *Aktualita (Jurnal Hukum)*, vol. 2, no. 1, 2019, hlm. 18–37.

<sup>16</sup> Jerica April, R. Rahaditya, “Analisis Proteksi Merek Terdaftar Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dari Masalah Pelanggaran Merek,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 8, no.11, 2023.

<sup>17</sup> Zaenal Arifin, Muhammad Iqbal, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar”, vol. 5, no.1, 2020, hlm. 47–65.

<sup>18</sup> Y G Nusale, T Berlianty, T L Pesulima, “Pembatalan Merek Terdaftar Yang Memiliki Persamaan Nama Pada Pokoknya,” *PATTIMURA Law Study*, vol. 1, no.1, 2023), hlm.: 320–326.

<sup>19</sup> Muh Ali Masnun, Radhyea Nanda Pratama, “Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri Karena Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, vol. 8, no. 3, 2020.

<sup>20</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 1, Mataram University Press, Mataram-NTB.

kan secara jelas dan cermat mengenai hal-hal yang dipersoalkan dengan data yang digunakan yaitu berupa Undang-undang; Jurnal Ilmiah; Artikel Ilmiah, serta Karya-karya Ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan menginventarisir; membaca undang-undang; buku; serta karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis data menggunakan metode analisis normatif dengan menelaah teori-teori; konsep-konsep; asas-asas; serta peraturan yang berlaku yang ada kaitannya dengan topik penelitian.

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Akibat Hukum dan Perlindungan Atas Merek Yang Telah Ditetapkan Oleh Kementerian Hukum dan HAM Yang Terindikasi Memiliki Kesamaan Pada Pokoknya Pada Kasus MS GLOW dan PS GLOW

Pendaftaran terhadap suatu merek merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh pemilik merek agar mendapatkan hak untuk dilindungi dengan salah satu syarat yakni melakukan permohonan pendaftaran yang dilakukan dengan itikad baik. Apabila pada saat proses pendaftaran merek terdapat pihak yang melakukan itikad tidak baik maka suatu keharusan untuk DJKI menolak pendaftarannya agar tidak berdampak kepada perbuatan yang tidak baik pada suatu usaha. Dapat diklasifikasikan bahwa perbuatan dengan itikad tidak baik yaitu diantaranya perbuatan meniru merek milik pihak lain yang telah terdaftar dan memiliki reputasi yang baik di kalangan konsumen; melakukan perbuatan dengan sengaja untuk menghasilkan keuntungan tanpa memperdulikan kerugian yang didapatkan pihak lain yang telah mendaftarkan mereknya sehingga perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Pendaftaran merek yang telah didaftarkan akan ditetapkan oleh DJKI Kementerian Hukum dan HAM yang bertujuan untuk melindungi merek dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Pelanggaran merek merupakan suatu perbuatan penggunaan merek terdaftar milik pihak lain dengan tanpa izin yang sah dari pemiliknya, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran tersebut.<sup>21</sup>

Dalam perkara nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby, telah terjadi perkara atas dugaan plagiasi yang dilakukan oleh merek MS. GLOW terhadap merek PS. GLOW.



Gambar 1. 1 Logo PS. GLOW

PS. GLOW atau PSTORE GLOW dari PT Pstore Glow Bersinar Indonesia merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang industry kecantikan dan kesehatan. PS. GLOW berdiri pada Agustus 2021 dengan memproduksi berbagai macam produk kecantikan seperti Red Jelly, Purple Jelly, DNA Salmon, serta Lifting Serum dan Whitening Serum. PS. GLOW mempunyai kantor pusat yang beralamat di Jalan Raya Condet 6 RW 2 Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta.

<sup>21</sup> Sudjana Sudjana, “Akibat Hukum Penghapusan Dan Pembatalan Merek Terdaftar Terhadap Hak Atas Merek (Eletion and Cancellation of Registered Marks in The Perspective of Legal Certainty),” *Res Nullius Law Journal* 2, no. 2, 2020, hlm. 119–140.



**Gambar 1. 2 Logo MS. GLOW**

MS. GLOW merupakan salah satu brand kecantikan yang berada di bawah naungan PT. Kosmetika Cantik Indonesia. MS. GLOW berdiri pada tahun 2013, MS. GLOW merupakan singkatan dari Magic For Skin. MS. GLOW mempunyai kantor pusat yang beralamat di Jl. Komud Abdurrahman Saleh, Kelurahan Asri-katon, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Pada putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby, hakim memutuskan mengabulkan gugatan penggugat sebagian; menyatakan bahwa pihak PS. GLOW dan PSTORE GLOW selaku pihak pemegang hak eksklusif terhadap merek; menyatakan bahwa pihak tergugat secara tanpa hak melawan hukum; dijatuhi hukuman kepada para tergugat dengan membayar kerugian secara tanggung renteng secara tunai dan seketika; serta menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa berdasarkan penelitian terhadap memori Kasasi I dan II yang telah diterima dan dikaitkan dengan pertimbangan *Judex Facti* menyatakan bahwa Pengadilan Niaga Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum, maka Mahkamah Agung memutuskan dengan nomor perkara 161 K/ Pdt.Sus- HKI/2023 menolak permohonan kasasi dari pihak PS. GLOW; mengabulkan permohonan kasasi dari para pihak MS. GLOW; serta membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/Pn.Niaga Sby.

Berdasarkan kasus yang terjadi pada MS. GLOW dengan PS. GLOW yang terindikasi memiliki kesamaan pada pokoknya menimbu-

kan berbagai akibat hukum terhadap pihak-pihak yang berkaitan. akibat hukum yang timbul dengan adanya perbuatan penggunaan terhadap merek terdaftar tanpa izin tersebut dapat berupa akibat hukum perdata dan pidana. Akibat hukum perdata yang timbul karena adanya pelanggaran terhadap penggunaan merek terdaftar tanpa izin dapat berupa ganti rugi; pemberhentian penggunaan merek; serta penarikan barang dari peredaran. Adapun untuk akibat hukum pidana yang timbul yaitu dapat dihukum dengan pidana penjara atau denda sesuai dengan ketentuan undang-undang merek yang mengaturnya.

Munculnya barang-barang yang terindikasi memiliki kesamaan pada pokoknya dapat menimbulkan kerugian, baik yang dialami oleh pemilik merek, konsumen, serta masyarakat. Adapun akibat hukum yang terjadi pada kasus tersebut berdasarkan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu:

- a. Keadilan, akibat yang timbul yakni :
  - 1) Merugikan Hak yang dimiliki oleh MS. GLOW sebagai pemilik merek terdaftar yang mempunyai hak untuk dilindungi atas mereknya;
  - 2) Mempermudah Pelanggaran Merek yang dapat menyebabkan konsumen sulit dalam membedakan merek dari keduanya; dan
  - 3) Menimbulkan rasa tidak adil untuk konsumen mengenai merek yang di belinya sehingga dapat menimbulkan rasa bingung dan dapat terjadi kesalahan dalam membeli produk.
- b. Kemanfaatan, akibat yang timbul yakni :
  - 1) Menghambat dalam pertumbuhan industri kreatif, sehingga dengan adanya pelanggaran terhadap merek yang tidak adil maka hal tersebut dapat membuat pertumbuhan industri kreatif di Indonesia menjadi terhambat;
  - 2) Merugikan perekonomian nasional seperti kerugian finansial yang dialami pemilik merek dan konsumen yang

kemudian dapat mempengaruhi perekonomian nasional; serta

- 3) Dapat menciptakan iklim usaha yang tidak baik untuk para pelaku usaha di Indonesia.
- c. Kepastian Hukum, akibat yang timbul yakni :
- 1) Dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap Kepastian Hukum seperti tidak transparan dalam melakukan proses pendaftaran merek sehingga dapat menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai bagaimana merek yang telah terbukti memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar dapat lolos terhadap pemeriksaan kesamaan merek di Kementerian Hukum dan HAM;
  - 2) Kurangnya konsistensi dalam menegakkan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dapat berakibat ketidakpastian bagi pemilik merek serta konsumen terhadap apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam hal merek; serta
  - 3) Dapat membuat publik tidak lagi dapat percaya terhadap Kementerian Hukum dan HAM mengenai sistem hukum merek di Indonesia.

Merek yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM memiliki hak untuk dilindungi dari adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain yang dapat terindikasi memiliki kesamaan pada pokoknya. Ketika terdapat suatu perbuatan yang terindikasi memiliki kesamaan pada pokoknya maka dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk melakukan pengajuan permohonan ganti rugi atau mengajukan pembatalan terhadap merek yang terindikasi memiliki kesamaan pada pokoknya.

Merek yang telah terdaftar dan ditetapkan oleh DJKI dan Kementerian Hukum dan HAM

dalam teori tujuan hukum dapat digunakan untuk melindungi hak-hak berupa Hak Eksklusif; Hak Mencegah terjadinya Pelanggaran; Hak Mendapatkan Ganti Rugi; Hak Menuntut Penarikan Barang dari Peredaran; serta Hak Mendapatkan Sanksi Pidana. Kementerian Hukum dan HAM dalam kewenangannya memiliki beberapa hal dalam menangani suatu permasalahan mengenai kesamaan pada pokoknya melalui DJKI diantaranya yaitu Menerima serta Memeriksa Permohonan Pendaftaran terhadap Merek dalam hal ini DJKI berwenang melakukan penerimaan serta pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran terhadap merek.

Apabila terdapat kesamaan pada pokoknya maka permohonan pendaftaran tersebut harus ditolak dan melakukan penindakan terhadap Pelanggar Merek dengan berupa teguran tertulis, sita terhadap barang-barang yang menggunakan merek yang dilanggar, pemberhentian kegiatan usaha, serta pemberian sanksi denda; dan Melakukan Sosialisasi serta Edukasi mengenai pentingnya untuk melindungi merek kepada Masyarakat dan bagaimana cara untuk menghindari pelanggaran merek

Perlindungan hukum yang terjadi dengan adanya kasus yang terjadi antara pihak MS. GLOW dengan pihak PS. GLOW berdasarkan teori tujuan hukum yaitu untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Adapun analisis perlindungan hukum dengan terjadinya kasus tersebut yaitu

- a. Pihak MS. GLOW mempunyai hak untuk melindungi mereknya dari pihak yang melanggar seperti PS. GLOW, dan pihak PS. GLOW yang telah terbukti melakukan pelanggaran merek maka pihak MS. GLOW berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dilakukan oleh pihak PS. GLOW, serta konsumen juga mempunyai hak untuk mendapatkan produk yang asli serta berkualitas, sehingga berdasarkan kasus ini konsumen mempunyai hak untuk mengetahui informasi mengenai

produk yang mereka beli agar terhindar dari produk yang tidak terjamin keasliannya.

- b. Memiliki manfaat untuk melindungi industri di bidang kosmetik yang memang perlu dilindungi dari adanya pelanggaran merek, dengan adanya kasus yang terjadi antara MS. GLOW dengan PS. GLOW maka hal ini dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran merek lain dan memberikan dorongan inovasi terkait dalam industri dibidang kosmetik, serta dengan adanya kasus MS. GLOW dan PS. GLOW memiliki nilai kemanfaatan berupa dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk kosmetik yang terbukti keasliannya dan berkualitas.
- c. Membantu memberikan kejelasan hukum merek dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek dan pelaku usaha lainnya, serta dengan adanya kasus MS. GLOW dengan PS. GLOW dapat membantu pengadilan dalam memberikan panduan kepada hakim dalam memutuskan suatu perkara pelanggaran merek yang akan terjadi di kemudian hari

Dengan demikian, putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam perkara nomor 161 K/ Pdt. Sus- HKI/ 2023 merupakan putusan yang sangat tepat, sesuai dengan teori tujuan hukum. Dilakukannya pembatalan satu pihak yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM terhadap pendaftaran merek milik pihak PS. GLOW merupakan upaya untuk melindungi hak merek sehingga mencegah terjadinya persaingan tidak sehat, meningkatkan kepastian hukum, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

#### **D. SIMPULAN**

Penyimpangan konsep kesamaan pada pokoknya terhadap merek yang telah terdaftar dengan tanpa izin dari pemilik merek berdasarkan penetapan merek yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dapat menimbulkan beberapa akibat hukum diantaranya yaitu pelanggaran hak milik intelektual; kerugian finansial; ketidakstabilan hukum merek. Selain itu dapat berupa akibat hukum perdata dan pidana. Akibat hukum yang timbul karena adanya pelanggaran terhadap penggunaan merek terdaftar tanpa izin berdasarkan teori tujuan hukum dapat berupa ketidakadilan bagi pemilik merek dan membuat konsumen sulit membedakan; bertentangan dengan kemanfaatan karena dapat menghambat pertumbuhan industri kreatif dan merugikan perekonomian nasional; serta melanggar kepastian hukum berupa tidak transparansinya proses pendaftaran sehingga membuat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Hukum dan HAM.

Perlindungan hukum mengenai kesamaan pada pokoknya berdasarkan teori tujuan hukum pertama yakni Keadilan maka pihak MS. GLOW sebagai pemilik merek terdaftar berhak untuk perlindungan atas mereknya dari pihak-pihak pelanggaran merek lainnya dan berhak untuk mendapatkan hasil ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan PS. GLOW selaku pihak yang melanggar merek; dan terhadap sisi kepentingan konsumen juga perlu dipertimbangkan karena konsumen mempunyai hak untuk mengetahui informasi mengenai barang/jasa sehingga dapat terjamin keaslian produk yang digunakan. Berdasarkan teori tujuan hukum kedua yakni Kemanfaatan dengan adanya pelanggaran merek yang dilakukan pihak PS. GLOW, maka hal ini dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran merek lain dan memberikan dorongan inovasi terkait dalam industri dibidang kosmetik. Teori tujuan hukum ketiga yaitu Kepastian Hukum maka

dengan demikian membantu memberikan kejelasan hukum merek dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek dan pelaku usaha lainnya serta dapat membantu pengadilan dalam memberikan panduan kepada hakim dalam memutus perkara pelanggaran merek yang akan terjadi di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adisumarto, Harsono, 1990, *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 1996, *Tinjauan Merk Secara Umum Dan Hukum Merk Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jened, Rahmi, 2013, *Hukum Merek : Trademark Law*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur.

Lindsey, Tim, *et. al.*, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 1, Mataram University Press, Mataram-NTB.

### Jurnal

Anugerah, Sendy, “Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dan Penerapannya Dalam

Praktik Dihubungkan Dengan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal,” *Aktualita (Jurnal Hukum)*, vol. 2, no. 1, 2019.

April, Jerica, R. Rahaditya, “Analisis Proteksi Merek Terdaftar Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dari Masalah Pelanggaran Merek,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 8, no.11, 2023.

Arifin, Zaenal, Muhammad Iqbal, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar”, vol. 5, no.1, 2020.

Dwisvimiar, Inge, “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum,” *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 11, no. 3, 2011.

Habiby, M. Yusuf, Kurniawan Kurniawan, Lalu Muhammad Hayyanul Haq, “Sistematika Penyelesaian Sengketa Merek Yang Mengandung Kesamaan Pada Pokoknya Dalam Menciptakan Kepastian Berusaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis,” *Indonesia Berdaya*, vol. 4, no. 3, 2023.

Risandi, Khelvin, Hari Sutra Disemadi, “Pemalsuan Merek Sepatu Di Indonesia: Pengaturan Dan Sanksi?,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2, 2022.

Manik, Marselinus, Marthin Simangunsong, Roida Nababan, “Analisis Yuridis Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Atau Seluruhnya (Studi Putusan No.57/PDT.SUS-HKI/MEREK/2019/PN.NIAGA),” *PATIK: Jurnal Hukum* 8, no. 1, 2019.

Masnun, Muh Ali, Radhyea Nanda Pratama, “Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri Karena Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, vol. 8, no. 3, 2020.

Murray, R. J. K., Kurt Wilk, “The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin.,” *The Philosophical Quarterly*, vol. 2, issue 8, 1952.

Nusale, Y G, T Berlianty, T L Pesulima, “Pembatalan Merek Terdaftar Yang Memiliki Persamaan Nama Pada Pokoknya,” *PATTIMURA Law Study*, vol. 1, no.1, 2023).

Sudjana, Sudjana, “Akibat Hukum Penghapusan Dan Pembatalan Merek Terdaftar Terhadap Hak Atas Merek (Eletion and Cancellation of Registered Marks in The Perspective of Legal Certainty),” *Res Nullius Law Journal* 2, no. 2, 2020.

Sulasno, Inas Zulfa, Rifva Putri Abie Sutarya, Tyara Ayu Syaharani, “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)”, *Padjadjaran Law Review*, vol. 11, no. 2, 2023.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Pendaftaran Merek (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 2134)