

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEMIRIPAN MEREK DALAM HUKUM  
HAK ATAS MEREK DI INDONESIA (Studi Kasus Perkara Nomor 2/Pdt.Sus-  
HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby)**

**JURNAL ILMIAH**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada  
Program Studi Ilmu Hukum**



**DISUSUN OLEH:**

**AINUL RAHMI SARI**  
**(D1A019035)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEMIRIPAN MEREK DALAM HUKUM  
HAK ATAS MEREK DI INDONESIA (Studi Kasus Perkara Nomor 2/Pdt.Sus-  
HKI/Merek/2022/PN Niaga SBY)**



**Oleh:**

**AINUL RAHMI SARI**

**D1A019035**

**Menyetujui,**

**Pembimbing pertama**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ab. Atsar', with a long horizontal stroke extending to the right.

**Dr. Abdul Atsar, SH.,MH.**  
**NIP. 198102162020121001**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEMIRIPAN MEREK DALAM HUKUM  
HAK ATAS MEREK DI INDONESIA (Studi Kasus Perkara Nomor 2/Pdt.Sus-  
HKI/Merek/2022/PN Niaga SBY)**

**Ainul Rahmi Sari<sup>1</sup>**

*Fakultas Hukum, Universitas Mataram  
ainulrahmisari@gmail.com*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam membatalkan merek milik MS Glow apakah telah sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan untuk mengetahui akibat hukum pembatalan merek milik MS Glow oleh DJKI. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pertama, pertimbangan hakim dalam membatalkan merek milik MS Glow dalam perkara merek berdasarkan nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/PN Niaga Sby telah keliru memutuskan hal tersebut, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah disebutkan bahwa sistem pendaftaran yang digunakan adalah sistem konstitutif (*first to file*). MS Glow terbukti sebagai pendaftar pertama yaitu terdaftar pada tahun 2016 sedangkan PS Glow baru terdaftar pada tahun 2021. Kedua, akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 adalah memperkuat kedua Putusan Niaga Medan dan Surabaya yang isi putusan tersebut merek MS Glow dapat terus berjalan, sedangkan merek PS Glow tidak dapat digunakan lagi.

**Kata Kunci: Sengketa Merek; MS GLOW; PS GLOW**

***JUDICIAL REVIEW OF BRAND SIMILARITY IN LAW MARK RIGHTS IN  
INDONESIA (Case Study Number 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby)***

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the considerations of judges at the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) in canceling MS Glow's brand whether it is following Law no. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and to find out the legal consequences of canceling MS Glow's trademark by DJKI. This research uses the type of normative legal research. From the results of this study it is known that first, the judge's consideration in cancelling MS Glow's mark in the trademark case is based on number 2/Pdt.Sus-HKI/Brand/PN Niaga Sby has mistakenly decided this, because it follows Law*

---

<sup>1</sup> Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Mataram

*Number 20 of 2016 regarding Marks and Geographical Indications, it has been stated that the registration system used is constitutive (first to file). MS Glow is proven to be the first registrant, namely registered in 2016 while PS Glow will only be registered in 2021. Second, the legal consequence of the Supreme Court Decision Number 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 is to strengthen both the Medan and Surabaya Commercial Decisions which contain the decisions the MS Glow brand can continue to run while the PS Glow brand can no longer be used.*

***Keywords: Brand Dispute; MS GLOW; PS GLOW***

## **PENDAHULUAN**

Pada dasarnya, merek dilindungi apabila didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dalam perjanjian TRIPs yang ditandatangani Indonesia dan juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga yang tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik merek tersebut untuk memakai merek yang sama untuk barang atau jasa yang telah didaftarkan terlebih dahulu.

Meskipun begitu perlindungan merek di Indonesia masih dirasa cukup lemah. Hal ini terbukti dari banyaknya kasus pelanggaran merek yang masuk ke pengadilan meskipun merek-merek tersebut sudah dijamin perlindungannya oleh Negara. Hal ini dikarenakan sistem perlindungan hukum merek di Indonesia yang dimana merek akan dilindungi setelah resmi didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM serta menggunakan sistem *first to file* yang berarti pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan Negara tidak

memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis.

Bahkan meskipun suatu merek sudah resmi terdaftar pada Ditjen HKI tidak menutup kemungkinan akan terdapat merek yang menyerupai atau melakukan pemboncengan akan mendaftarkan merek mereka juga, hal ini terlihat jelas pada kasus perebutan hak atas merek yang terjadi antara MS GLOW dan PS GLOW. MS Glow merupakan sebuah brand kecantikan di bawah naungan PT. Kosmetika Cantik Indonesia berdiri pada tahun 2016, yang bergerak di bidang kosmetik, skincare dan bodycare yang didirikan oleh Gilang Widya Permana dan Shandy Purnamasari. Sedangkan PS Glow merupakan sebuah brand milik PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia yang bergerak di industri kecantikan dan kesehatan yang merupakan sub-bisnis milik Putra Siregar yang berdiri tahun 2021.

Penelitian ini fokus mengkaji dua permasalahan pokok, pertama adalah pertimbangan hakim dalam membatalkan merek milik MS Glow telah sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kedua adalah akibat hukum pembatalan merek milik MS Glow oleh DJKI. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelusuran terhadap Undang-Undang, dokumen, karya tulis ilmiah, jurnal hukum,

literatur-literatur bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penafsiran sistematis (*systematische interpretative*).

## **PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Hakim Dalam Membatalkan Merek Milik MS Glow Telah Sesuai Dengan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**

Kasus sengketa merek antara MS Glow melawan PS Glow ini bermula saat pihak MS Glow merasa pihak PS Glow meniru produk MS Glow tersebut yang memiliki kesamaan dari nama hingga kemasan produknya. MS Glow telah terdaftar sejak tahun 2016 sedangkan PS Glow baru terdaftar pada tahun 2021, maka dari itu pihak MS Glow sudah berupaya menghubungi pihak PS Glow untuk meminta klarifikasi dan pertanggung jawaban tetapi tidak ada respon atau jawaban dari pihak PS Glow. Setelah itu, pihak MS Glow melaporkan pihak PS Glow dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Medan terkait kemiripan merek dalam hal nama, kemasan, jenis produk, dan sistem model bisnis. MS Glow mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Niaga Medan pada tanggal 15 Maret 2022 dengan register Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN NIAGA Mdn. Ada beberapa point yang memenangkan MS Glow dalam pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Medan antara lain:

1. Bahwa penggugat sebagai pemilik satu-satunya, pendaftar dan pengguna pertama (*first to use*) merek MS Glow yang telah terdaftar pada tanggal

penerimaan 20 September 2016 Nomor Pendaftaran IDM000633038 Kelas Barang/Jasa (NCL 9): 3 dan merek “MS GLOW FOR MEN” telah terdaftar dengan tanggal penerimaan 5 Februari 2020 Nomor Pendaftaran IDM000877377 Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3 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 bahwasanya: “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang 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 yang eksklusif, artinya orang lain tidak dapat memakai merek yang sama itu untuk jenis barang yang serupa.<sup>2</sup> Sesuai dengan ketentuan bahwa hak atas merek itu diberikan pengakuannya oleh Negara, maka pendaftaran atas mereknya merupakan suatu 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.

---

<sup>2</sup> Dr. H. Ok. Saidin, S.H., M.Hum., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Ed.Revisi, Cet. 9, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal. 476.

2. Bahwa berdasarkan kriteria persamaan merek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis antara merek PS GLOW milik Tergugat baik secara nama, kemasan 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, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan 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, menggecoh, 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>3</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 merek serta mengumumkannya dalam berita resmi merek. Majelis Hakim menimbang bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka

---

<sup>3</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.

Tergugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan 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 PRAMANA, 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 penggunaan 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 di buktikan di pengadilan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Penggugat selaku PS Glow adalah pemegang hak lisensi merek dagang “PS GLOW” Terdaftar Nomor IDM000639146 berdasarkan Akta Penegasan Perjanjian Kerjasama Pemberian Lisensi Merek Dagang Nomor 10 Tanggal 27 Oktober 2021 (Bukti P-5) serta Sertipikat Pencatatan Perjanjian Lisensi Atas Merek Terdaftar “PS

GLOW” IDM000639146 sesuai Bukti P-6. Selain itu Penggugat pula adalah pemilik dan penerima pengalihan hak atas merek PStore 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 Kementrian Hukum dan HAM. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Petitum Ke-3 Penggugat yang meminta agar Penggugat dinyatakan memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang “PS GLOW” dan merek dagang “PSTORE GLOW” yang terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian 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

---

<sup>4</sup>*Ibid.* hlm 196

<sup>5</sup> Rahmi Janed. *Hukum Merek (Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi)*, Kencana, Jakarta, 2015., hlm 181-182.

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 dan gugatannya berbeda serta perkara pada pengadilan sebelumnya belum 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. Obyek 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 obyek 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. “Sudah pasti, pertimbangannya banyak yang enggak sesuai fakta. Ya kan faktanya sudah jelas bahwa klien kami yang duluan memproduksi dan memasarkan merek MS Glow, kan jadi aneh kalau seakan-akan klien kami yang meniru, kan enggak mungkin seperti itu,” kata kuasa hukum pihak MS Glow, Arman Hanis, saat dihubungi via telepon pada Kamis (14/7/2022).<sup>6</sup>

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

---

<sup>6</sup> KOMPAS.com, *Kronologi Sengketa Merek Dagang MS Glow Vs PS Glow*, 15 Juli 2022, 08:30 WIB, penulis: Kontributor Malang dan Batu, Nugraha Perdana, Editor: Pythag Kurniati.

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:

- 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.



- Bahwa perkara terdahulu Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn diputus tanggal 13 Juni 2022, yang pada pokoknya memutus 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*).

### **Akibat Hukum Pembatalan Merek Milik MS Glow Oleh DJKI**

Merek merupakan salah satu asset dari perusahaan atau pelaku usaha, maka sudah jelas pelanggaran terhadap merek dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subyek hukum. Menurut A. Ridwan Halim, yang dimaksud dengan akibat hukum ialah semua akibat yang ditimbulkan dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum kepada obyek hukum ataupun akibat lain yang terjadi karena disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang diatur oleh hukum itu dan telah disepakati atau dianggap menjadi suatu akibat hukum. Contoh mengenai akibat hukum, yaitu adanya suatu hak dan kewajiban bagi pembeli dan penjual adalah akibat dari perbuatan hukum jual beli antara kedua belah pihak.

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.

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 PSTORE GLOW dan merek PSTORE GLOW MEN sudah tidak dapat digunakan lagi.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pertimbangan hakim dalam membatalkan merek milik MS Glow dalam perkara merek berdasarkan nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/PN Niaga Sby telah keliru memutuskan hal tersebut, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah disebutkan bahwa ini sistem pendaftaran yang digunakan adalah sistem konstitutif (*first to file*). Dimana sistem ini adalah sistem perlindungan terhadap suatu merek di mana pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran ke kantor merek, maka menjadi pihak pertama yang memiliki hak atas merek tersebut. MS Glow terbukti sebagai merek yang sudah lama terdaftar dan sudah dikenal oleh masyarakat sejak lama. Oleh karena itu MS Glow mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023

untuk membatalkan isi putusan pengadilan niaga Surabaya tersebut serta menyatakan produk MS GLOW dapat terus berjalan. Sedangkan merek PSTORE GLOW dan merek PSTORE GLOW MEN sudah tidak dapat digunakan lagi. Sampainya sengketa antara MS Glow dan PS Glow ini menunjukkan masih lemahnya perlindungan hukum merek di Indonesia, karena seharusnya dari awal pendaftaran merek PS Glow ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Merek, karna jelas merek PS Glow memiliki persamaan pada pokoknya dengan MS Glow yang merupakan merek terdaftar sejak lama. Akibat hukum yang ditimbulkan atas putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 adalah memperkuat kedua Putusan Niaga Medan dan Surabaya yang isi putusan mengakibatkan hukuman moril atau idiil yaitu pengumuman putusan hakim, dan pencabutan hak-hak tertentu yang menyatakan produk MS GLOW dapat terus berjalan. Sedangkan merek PSTORE GLOW dan merek PSTORE GLOW MEN sudah tidak dapat digunakan lagi.

### **Saran**

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selaku pemberi sertifikat merek seharusnya lebih selektif dalam memeriksa pendaftaran merek yang diajukan kepadanya agar tidak timbul sengketa di lain waktu, bahwa penggunaan merek yang telah didaftarkan memiliki persamaan dengan merek yang telah terdaftar terlebih dahulu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis harus menjadi patokan dalam pemberian sertifikat pendaftaran merek agar

tidak menimbulkan sengketa yang dapat merugikan kedua belah pihak. Untuk para pelaku usaha agar merek yang didaftarkan tidak dikira ingin meniru atau menjiplak merek lain seharusnya pelaku usaha yang ingin mendaftarkan mereknya konsultasi terlebih dahulu kepada konsultan Hak Kekayaan Intelektual untuk membicarakan merek yang ingin didaftarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Dr. H. Ok. Saidin, S.H., M.Hum., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Ed.Revisi, Cet. 9, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Rahmi Janed. *Hukum Merek (Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi)*, Kencana, Jakarta, 2015.,

### Jurnal

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).

### Website

KOMPAS.com, *Kronologi Sengketa Merek Dagang MS Glow Vs PS Glow*, 15 Juli 2022, 08:30 WIB, penulis: Kontributor Malang dan Batu, Nugraha Perdana, Editor: Pythag Kurniati.