

**ANALISIS YURIDIS MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA
POKOKNYA UNTUK KELAS BARANG YANG SEJENIS
(Studi Pada Perkara Sengketa Merek Ms Glow Vs PS Glow)**

(Skripsi)

**Oleh
AKBAR RIZKI RAFI PRATAMA
NPM 1912011328**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA UNTUK KELAS BARANG YANG SEJENIS (Studi Pada Perkara Sengketa Merek Ms Glow Vs PS Glow)

Oleh:

Akbar Rizki Rafi Pratama

Permasalahan sengketa merek yang dapat terjadi salah satunya adalah merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Seperti pada sengketa antara merek MS Glow dan merek PS Glow. MS Glow mengajukan gugatan terhadap PS Glow karena ditemukan persamaan antara keduanya. Pengadilan di Medan memutuskan bahwa MS Glow memiliki hak eksklusif atas merek tersebut karena didaftarkan lebih dahulu. Namun, dalam gugatan balik di Surabaya, pengadilan memutuskan bahwa PS Glow memiliki hak eksklusif karena MS Glow dinilai memiliki persamaan dengan merek PS Glow. Terdapat perbedaan putusan antara pengadilan di dua kota tersebut. Masalah yang akan diteliti disini adalah mengenai pengaturan merek tentang persamaan pada pokoknya dan mengenai pertimbangan hakim dari masing-masing putusan sehingga terjadi perbedaan keputusan antara kedua pengadilan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi dokumen. Data kemudian diperiksa, ditandai, direkonstruksi, dan disistematisasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan merek tentang persamaan pada pokoknya telah diatur dalam UU MIG Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 17 ayat (1) Permenkumham No. 67 Tahun 2016, dijelaskan bahwa penilaian persamaan pada pokoknya dilakukan dengan memperhatikan kemiripan unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek lainnya sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Kemudian sudah jelas pendaftaran merek dagang PS Glow telah melanggar aturan daripada sistem pendaftaran merek di Indonesia, karena merek PS Glow dan PS Glow Men telah dinilai didaftarkan dengan iktikad tidak baik karena dilihat dari kemiripan kemasan yang ternyata menjiplak dan meniru dari kemasan MS Glow. PS Glow telah dinilai memiliki persamaan pada pokoknya karena telah meniru dan menjiplak merek MS Glow yang sudah terdaftar lebih dahulu di DJKI.

Kata Kunci : *Persamaan Pada Pokoknya, Sengketa Merek, MS Glow, PS Glow*

**ANALISIS YURIDIS MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA
POKOKNYA UNTUK KELAS BARANG YANG SEJENIS
(Studi Pada Perkara Sengketa Merek Ms Glow Vs PS Glow)**

**Oleh
AKBAR RIZKI RAFI PRATAMA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Merek Yang Memiliki
Persamaan Pada Pokoknya Untuk Kelas
Barang Yang Sejenis (Studi Pada Perkara
(Sengketa Merek Ms Glow Vs Ps Glow)**

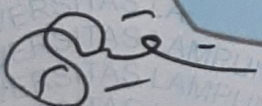
Nama Mahasiswa : **Akbar Rizki Rafi Pratama**

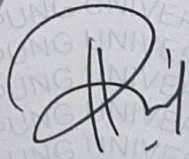
Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011328

Bagian : Hukum Keperdataan

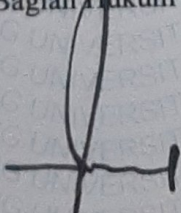
Fakultas : Hukum

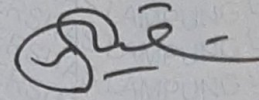
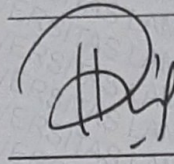
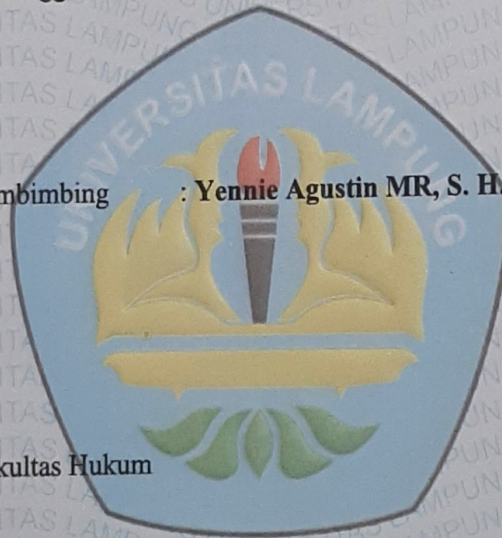
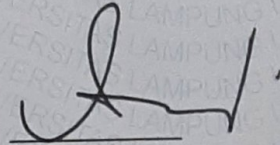



Lindati Dwiatin S. H., M. Hum.
NIP 196004211986032001


Nenny Dwi Ariani, S. H., M. H.
NIP 199201172022032005

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S. H., M. Hum.
NIP 1960122281989031001

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji****Ketua : Lindati Dwiatin, S. H., M. Hum.****Sekretaris/Anggota : Nenny Dwi Ariani, S. H., M. H****Penguji****Bukan Pembimbing : Yennie Agustin MR, S. H., M. H****2. Dekan Fakultas Hukum****Dr. Muhammad Fakhri, S. H., M. S.**
NIP 196412181988031002**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 Agustus 2023**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akbar Rizki Rafi Pratama

NPM : 1912011328

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Analisis Yuridis Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Kelas Barang Yang Sejenis** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Peraturan Rektor Universitas Lampung No. 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



Akbar Rizki Rafi Pratama
NPM 1912011328

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Akbar Rizki Rafi Pratama. Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2001, merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Antoni Dimanche dan Ibu Chusnul Chotimah. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak Angkasa 8 Halim Perdana Kusuma pada tahun 2005, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Angkasa 4 Halim Perdana Kusuma hingga tahun 2012, lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 81 Jakarta hingga tahun 2015, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 113 Jakarta hingga tahun 2019.

Pada Tahun 2019 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung (BEM UNILA) sebagai Staff Ahli Kominfo periode 2020/2021, Himpunan Mahasiswa Perdata Sebagai anggota bidang PSDM 2023, Radio Kampus Unila Sebagai Crew Periode 2022, Unit Kegiatan Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH) sebagai Anggota Tetap, Unit Kegiatan Fakultas FOSSI (UKM-F FOSSI) sebagai Kepala Departemen Kemediaan periode 2020/2021.

MOTTO

“Dan Janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman”

(QS Ali Imran : 139)

“Dont Count the days, Make the days count”

(Muhammad Ali)

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati
Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,
Antoni Dimanche S. E, Ak dan Chusnul Chotimah

Terimakasih selama ini sudah terus sabar dan berjuang dalam memberikan yang
terbaik untukku, selalu menyebutkan diriku dalam setiap doa kalian untuk
langkahku menuju hidup yang bermanfaat dan berguna bagi keluarga serta nusa
dan bangsa.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Analisis Yuridis Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Kelas Barang Yang Sejenis (Studi Pada Perkara Sengketa Merek Ms Glow Vs Ps Glow)**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Lindati Dwiati S. H. M. Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Ibu Nenny Dwi Ariani S. H. M. H., selaku Dosen Pembimbing II yang sangat baik karena telah banyak membantu penulis dengan sabar, memberikan acuan semangat dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Ibu Yenny Agustin MR S. H. M. H., selaku Dosen Pembahas I yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini

7. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan S. H. M. H., Selaku Dosen Pembahas II yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Bapak Tri Andrisman S. H., M. H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bapak/Ibu dosen bagian Hukum Keperdataan yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
10. Teman-teman seperantauan yang telah saya temui sejak awal menjadi mahasiswa baru hingga sekarang Rafi Harirama, Fadhil Firdaus, Sultan Alvaro, Biagi Satrio, Muhammad Arif, Muhaimin Aziz, Yoshua Alberto, Raga Aa Putra, Hans Michael, Dava Prawira, Faishal Ghifary, Ghina Adila, Milzasina, Harrys Bangkit, Dimaswibi, Adam Aurelio, terima kasih atas semangat dan dukungan dari kalian sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga silaturahmi kita tidak putus sampai kita sudah punya hidup masing-masing;
11. Teman-teman Reyfrysc Kost, Roy Bastanta dan Edo Aronta yang telah saya temui dan menjadi teman, pendukung, motivasi saya dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Klender, William Paskah Yehezkiel, Kenos Stefanus, Bellia Anisa, Silpia Rizki, Wawan, Mba Zahra, Salsa, terima kasih atas kebersamaan dan kekeluargaannya dalam pelaksanaan kuliah kerja nyata.
13. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
14. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 2023
Penulis

Akbar Rizki Rafi Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
COVER DALAM.....	ii
MENYETUJUI.....	iii
MENGESAHKAN	iv
PERNYATAAN.....	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	5
1.5 Kegunaan Penelitian.....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual.....	6
2.1.1 Pengertian Kekayaan Intelektual	6
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	8
2.1.3 Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	9
2.2 Tinjauan Umum Merek	11
2.2.1 Definisi Merek	11
2.2.2 Ruang Lingkup Merek.....	13
2.2.3 Jenis Merek.....	16
2.2.4 Fungsi Merek.....	17

2.3	Perlindungan Merek	19
2.3.1	Pendaftaran Merek.....	19
2.3.2	Merek Yang Tidak Dapat Didaftar	23
2.3.3	Jangka Waktu Perlindungan Merek.....	25
2.3.4	Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek	27
2.3.5	Penyelesaian Sengketa Merek	28
2.4	Persamaan Pada Pokoknya Dalam Merek	30
2.5	Kerangka Pikir.....	38
III.	METODE PENELITIAN	40
3.1	Jenis Penelitian	40
3.2	Tipe Penelitian.....	40
3.3	Pendekatan Masalah	41
3.4	Data dan Sumber Data Penelitian.....	42
3.5	Metode Pengumpulan Data	43
3.6	Metode Pengolahan Data.....	45
3.7	Analisis Data	46
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1	Pengaturan Merek Tentang Persamaan Pada Pokoknya.....	47
4.2	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Dengan Nomor Perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn yang Diajukan Oleh MS Glow dan Putusan Dengan Nomor Perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby yang Diajukan oleh PS Glow	50
V.	PENUTUP	65
5.1	Kesimpulan.....	65
5.2	Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pikir.....	38
Gambar 2. Bukti Pendaftaran Merek MS Glow.....	53
Gambar 3. Bukti 2 Pendaftaran Merek MS Glow.....	53
Gambar 4. Kemasan Produk MS Glow dan PS Glow.....	56
Gambar 5. Kemasan Produk MS Glow dan PS Glow.....	56
Gambar 6. Bukti Pendaftaran Merek PS Glow	59
Gambar 7. Bukti 2 Pendaftaran Merek PS Glow	59
Gambar 8. Bukti 3 Pendaftaran Merek PS Glow	59

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Segmentasi Perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika memiliki iklim persaingan usaha yang baik dan sehat. Dengan berkembangnya dunia perdagangan dan laju pertumbuhan ekonomi negara, tentunya akan memberikan dampak yang signifikan terutama karena terjadi kemajuan di bidang teknologi dan informasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) membutuhkan tingkat perlindungan Kekayaan Intelektual yang cukup tinggi yang dimiliki oleh para pelaku usaha sebagai akibat dari kreativitas yang dilakukan dalam menjalankan usahanya.¹

Kekayaan intelektual secara luas, berarti hak-hak hukum yang dihasilkan dari kegiatan intelektual di bidang industri, ilmiah, sastra dan seni.² Negara memiliki hukum untuk dilindungi kekayaan intelektual karena dua alasan utama. Alasannya untuk memberikan ekspresi hukum untuk hak moral dan hak ekonomi pencipta dalam ciptaannya dan hak masyarakat dalam mengakses karyanya. Kemudian untuk mempromosikan, sebagai tindakan yang disengaja dari pemerintah, kreativitas, penyebaran dan penerapan hasilnya dan untuk mendorong perdagangan yang adil dan yang akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial.³ HKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya⁴. Untuk melindungi hak atas merek yang merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual, Indonesia memiliki pengaturan tentang hak atas merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG).

¹ Asgar Hasrat Sjarfi. *Analisa Criteria Merek Yang Digunakan Tidak Sesuai Dengan Yang Didaftarkan Dalam Kasus Gugatan Penghapusan Merek*. Depok, Juli. 2010. Hlm 1

² WIPO (World Intellectual Property). *Intellectual Property Handbook*. 2004. Hlm. 3

³ *Ibid.* Hlm 3

⁴ Andrian Krisnawati dan Gazalba Sakeh, *Perlindungan Hak Varietas Tanaman Baru Dalam Prespektif Hak Paten dan Hak Pemuliaann Tanaman*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004. Hlm. 14

Pada Pasal 1 ayat (1) UU MIG dijelaskan bahwa merek adalah 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. Merek yang kuat ditandai dengan dikenalnya suatu merek dalam masyarakat, asosiasi merek yang tinggi pada suatu produk, persepsi positif dari pasar dan kesetiaan konsumen terhadap merek yang tinggi.

Dengan adanya merek yang membuat produk yang satu beda dengan yang lain diharapkan akan memudahkan konsumen dalam menentukan produk yang akan dikonsumsinya berdasarkan berbagai pertimbangan untuk menimbulkan kesetiaan terhadap suatu merek (*brand loyalty*). Kesetiaan konsumen terhadap suatu merek atau brand yaitu dari pengenalan, pilihan dan kepatuhan pada suatu merek. Maka dari itu diperlukan adanya pendaftaran merek. Karena peranan merek saat ini menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.

UU MIG menganut sistem pendaftaran konstitutif. Melalui asas ini, pihak yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu dianggap sebagai pemilik merek yang sah⁵. Sehingga tidak ada lagi kemungkinan antara merek memiliki persamaan pada pokoknya. Dalam UU MIG Pasal 21 ayat 1 persamaan pada pokoknya merupakan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lainnya sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan. Unsur-unsur ini dapat menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, penempatan, cara penulisan atau kombinasi antar unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Contoh kasus merek berkenaan dengan masalah persamaan pada pokoknya yaitu sengketa antara PT. Kosmetika Global Indonesia selaku pemilik merek MS Glow dengan PT. PStore Glow Bersinar Indonesia selaku pemiik merek PS Glow. Kasus ini memiliki permasalahan sengketa merek karena masing-masing merek memiliki persamaan pada pokoknya dalam merek yang mereka miliki dan permasalahan pihak mana yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya.

⁵ Mahardika Yohanes Adi Putra dan Irna Nurhayati, *Analisis Permohonan Pendaftaran Merek Secara Internasional Bagi Umkm Setelah Diterbitkan Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2017 Tentang Ratifikasi Protokol Madrid*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. 2019 , Hlm. 2

Terdapat dua putusan yang memutus kasus sengeta merek PS Glow dan MS Glow. Pihak MS Glow menggugat pihak PS Glow pada tanggal 15 Maret 2022 yang terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Medan. Sedangkan pihak PS Glow menggugat balik pihak MS Glow pada tanggal 5 April 2022 yang terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya.

Dalam putusan tersebut diputuskan yang berhak memegang nama Glow adalah MS Glow bukan PS Glow. Dalam putusan tersebut menyatakan bahwa pendaftaran merek PS Glow batal. Dalam hal pendaftaran merek dagang, disini pihak MS Glow telah mengajukan pendaftaran merek MS Glow pada 20 September 2016 dengan no. Pendaftaran: IDM000633038, kelas barang/jasa: 32 yaitu Minuman serbuk instan, Minuman serbuk teh, sedangkan merek PS Glow baru terdaftar pada tanggal 1 Mei 2021 di Dirjen Kekayaan Intelektual dengan nomor pendaftaran IDM000943833 yang termasuk dalam kelas 3 kosmetik.

Setelah dilakukan gugatan dari MS Glow terhadap PS Glow, pihak dari PS Glow menggugat balik pihak MS Glow dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby setelah putusan sebelumnya di Medan. Dalam putusan tersebut pihak MS Glow diwajibkan membayar ganti kerugian sebesar Rp 37.990.726.332 dan menyatakan bahwa pihak PS Glow memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang PS Glow.

Berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Medan pendaftaran Merek PS Glow ditolak berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (3) UU MIG karena diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik dan juga permohonan pendaftaran merek PS Glow ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU MIG karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Sedangkan dalam pendaftaran merek harus berdasarkan dengan itikad baik. Menurut pasal 21 ayat (3) yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad 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. Sedangkan permohonan yang beriktikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, menggecoh, atau menyesatkan konsumen.⁶

Hal ini sama terjadi dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby, akan tetapi dalam putusan ini hakim memutuskan bahwa yang berhak memenangkan perkara sengketa merek ini adalah PS Glow dan pihak MS Glow yang harus menanggung kerugian. Terdapat kesempatan untuk dianggap sebagai pemilik merek yang sah bagi mereka yang mendaftarkan merek terlebih dahulu (*first to file*). Merek MS Glow telah terdaftar dalam dokumen Dirjen HKI bahwa Ms Glow melakukan pengajuan pendaftaran Merek pada tanggal 26 April 2018 untuk kelas barang minuman serbuk instan, sedangkan PS Glow melakukan pengajuan pendaftaran Merek pada tanggal 24 April 2021 untuk kelas barang produk kosmetik.

Dari kasus tersebut peneliti tertarik untuk membahas mengenai **Analisis Yuridis Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Kelas Barang Yang Sejenis** pada perkara MS Glow dan PS Glow karena melihat perbedaan putusan yang signifikan terlihat, dan penyebab dari pengabulan hakim dari masing-masing putusan.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana pengaturan merek tentang kriteria persamaan pada pokoknya?
- 1.2.2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara MS Glow dengan PS Glow?

⁶ Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009, Hlm.

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan merek tentang persamaan pada pokoknya
- 1.3.2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan perkara MS Glow Vs PS Glow

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian membahas mengenai pendafraran merek, merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, serta aturan-aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis

1.5 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan pengetahuan hukum yaitu hukum kekayaan intelektual khususnya mengenai Merek yang memiliki Persamaan pada pokoknya pada kelas barang yang sejenis.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1.4.2.1 Menambah pengetahuan bagi penulis mengenai ilmu bidang hukum khususnya hukum kekayaan intelektual.

1.4.2.2 Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan pokok bahasan Hukum kekayaan Intelektual khususnya mengenai Merek yang memiliki Persamaan pada pokoknya pada kelas barang yang sejenis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual

2.1.1 Pengertian Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual secara luas, berarti hak-hak hukum yang dihasilkan dari kegiatan intelektual di bidang industri, ilmiah, sastra dan seni. Negara memiliki hukum untuk dilindungi kekayaan intelektual karena dua alasan utama. Salah satunya adalah untuk memberikan ekspresi hukum untuk moral dan hak ekonomi pencipta dalam ciptaannya dan hak masyarakat dalam mengakses karyanya. Kemudian untuk mempromosikan, sebagai tindakan yang disengaja dari pemerintah, kreativitas dan penyebaran dan penerapan hasilnya dan untuk mendorong perdagangan yang adil dan yang akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial⁷.

Hak kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah terjemahan resmi dari *intellectual property rights*. Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak terwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. Meskipun substansinya jelas, mencari sebuah definisi yang tepat untuk HKI yang bersifat komprehensif dan mencakup semua aspek, bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Banyak ahli hukum menemui kesulitan ketika mengkaji HKI di luar dari sekumpulan cabang-cabang yang melingkupinya sehingga definisi yang dirumuskan selalu difokuskan pada cabang-cabang HKI dari pada merumuskan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar terhadap perlindungan HKI. WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menangani masalah HKI mendefinisikan HKI sebagai “kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan”.

⁷ WIPO (World Intellectual Property). 2004. *Loc.Cit*

Definisi dari WIPO ini merupakan contoh yang paling nyata bahwa HKI memang tidak dapat dilepaskan dari cabang-cabang ilmu yang melingkupnya.⁸

Hak kekayaan intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersil dan nilai ekonomi”.⁹ Hak kekayaan intelektual ini baru ada, bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.

Pada intinya, HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. HKI timbul atau lahir karena adanya intelegualitas seseorang sebagai inti atau obyek pengaturannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hak ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dan intelegualitas manusia.

Perlindungan HKI diberikan oleh negara atas ide atau hasil karya warga negaranya. Perlindungan HKI selain untuk melindungi kepentingan dari pihak pemilik yang mempunyai hak eksklusif terhadap hak ciptanya, juga untuk menghindarkan dan penggunaan pihak-pihak yang tidak berwenang¹⁰. Ada beberapa alasan mengapa perlindungan HKI sangat diperlukan yaitu:

- a. Konteks individu pencipta (kreator) dan penemu (inventor) suatu produk menjelaskan bahwa penciptaan dan penemuan suatu produk pada dasarnya memerlukan tenaga, biaya, waktu dan pikiran.

⁸ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu . 2010. Hlm 2

⁹ W. R Cornish, *Intellectual Property : Kontrak Alih Teknologi Alih Teknologi pada Industri Manufactur*. Yogyakarta: Genta Press. 2007. Hlm 106

¹⁰ Helza Nova Lita, *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual: Peralihan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui Wakaf*. Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press. 2016. Hlm. 160

Perlindungan HKI dimaksudkan sebagai salah satu penghargaan (*reward*) atas seseorang yang telah menuangkan ide dan gagasannya ke dalam sebuah karya, dan tentu mengeluarkan pengorbanan tersebut, dengan demikian juga dimaksudkan sebagai upaya mendorong masyarakat untuk semakin berinovasi dalam penciptaan dan penemuan suatu produk

- b. Suatu produk yang terdapat reputasi yang menunjukkan kualitas produk dan pencipta atau penemunya sehingga perlu diberikan 11 perlindungan hukum. Hal tersebut terutama berkaitan dengan nama yang digunakan dalam kegiatan usaha. Sebagai contoh, tidak sedikit pengusaha yang menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk sekedar membangun sebuah reputasi bagi produk-produk mereka, semisal promo melalui iklan, pemasangan spanduk, atau juga kegiatankegiatan sosial. Karena itu pembangunan reputasi melalui promo semacam itu mesti dilindungi oleh hukum (HKI), sehingga mencegah adanya pemboncengan ketenaran reputasi tersebut oleh pihak-pihak lain
- c. Seringkali masyarakat yang sebenarnya menjadi pihak pencipta dan penemu pertama, tetapi dikarenakan tidak memproses perlindungan HKI nya, sehingga yang mendapatkan perlindungan HKI itu justru pihak-pihak lain yang melakukan klaim secara individu dan mau memproses perlingungannya

2.1.2 Tujuan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Perlindungan hukum HKI adalah upaya untuk melindungi kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa berbagai karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual merupakan sistem hukum yang terdiri atas
 ;¹¹

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Cipta Adhitya Bakti. Bandung: Cipta Adhitya Bakti. 2001. Hlm. 144

- 2.1.2.1. Subyek perlindungan yaitu pihak pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran dan pelanggaran hukum.
- 2.1.2.2. Objek perlindungan, yaitu semua jenis Hak Kekayaan Intelektual yang diatur oleh Undang-Undang seperti merek, cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman
- 2.1.2.3. Pendaftaran perlindungan, dimana hak kekayaan intelektual yang dilindungi adalah yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran
- 2.1.2.4. Jangka waktu perlindungan, yaitu lamanya hak kekayaan intelektual itu dilindungi oleh undang-undang

2.1.3 Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:¹²

2.1.3.1. Hak cipta (*copyrights*),

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. Dalam terminologi HKI dikenal istilah “Pencipta” dan “Penemu”. Istilah pencipta digunakan dalam hak cipta sedangkan istilah penemu lebih diarahkan dalam bidang kekayaan industri.

2.1.3.2. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup:

- a. Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang

¹² Haris Munandar, *Mengenal HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan seluk-beluknya*. Jakarta: Erlangga Group. 2011. Hlm 13

untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya¹³. Hak Paten diatur dalam UU No. 14 Tahun 2001.

- b. Desain industri (*industrial designs*), sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 2000, yaitu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan
- c. Merek atau merek dagang, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa¹⁴. Merek diatur dalam UU No 15 Tahun 2001 yang sekarang diubah menjadi UU No 20 Tahun 2016.
- d. Desain tata letak sirkuit terpadu (*integrated circuits*), yaitu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu didalam sebuah bahan semikonduktor yang dirnaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Diatur dalam Undang-Undang No 32 tahun 2000.
- e. Rahasia dagang (*trade secret*), yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis,

¹³ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang benar*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010. Hlm. 129

¹⁴ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan seluk-beluknya*. Bandung: Cipta Adhitya Bakti. 2011. Hlm. 50

yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang¹⁵. Diatur dalam Undang-Undang No 30 tahun 2000.

- f. Varietas Tanarman, yaitu sekelompok tanaman dan suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanarnan, pertumbuhan tanaman, pertumbuhan, bunga, buah biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Perlindungan Varias Tanaman diatur dalam UU No. 29 Tahun 2000 Tentang Perindungan Varietas Tanaman.

Hak Perlindungan Varietas Tanarnan (PVT) walaupun tergolong hak kekayaan industri namun pengurusnya berbeda dengan hak kekayaan industri lainnya. Pengurus ditangani oleh kantor PVT atau pusat PVT yang berada di bawah Departemen Pertanian RI. Sedangkan pengurusan Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) yang berada dibawah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

2.2 Tinjauan Umum Merek

2.2.1 Definisi Merek

Merek adalah sebuah tanda yang dapat membedakan barang dan jasa yang diproduksi dan dimiliki oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya. Kata, huruf, angka, gambar, foto, bentuk, warna, jenis logo, label atau gabungannya yang dapat digunakan untuk membedakan barang dan jasa dapat dianggap sebagai sebuah merek. Di sebagian negara, slogan iklan juga

¹⁵ Iswi Hariyani, *Op. Cit.* Hlm. 228

dianggap sebagai merek dan dapat didaftarkan pada Kantor HKI.¹⁶ Merek dalam UU MIG Pasal 1 ayat (1) didefinisikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan 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. Merek secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu trade mark yang dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai¹⁷ :

“A word, phrase, logo, or other graphic symbol used by a manufacturer or seller to distinguish its product or products from those of others”.

(Suatu kata, susunan kata, lambang atau gambar yang digunakan oleh pabrik atau penjual untuk membedakan produk mereka dengan produk lainnya).

Menurut H.M.N. Purwo Sutjipto, Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis¹⁸ . Pendapat H.M.N. Purwo Sutjipto, lebih menekankan pada suatu tanda tertentu yang dimonopoli dengan tujuan membedakan satu benda dengan benda lainnya yang sejenis.

Menurut Iur Soeryatin Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai; tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya¹⁹ . Pendapat Iur Soeryatin lebih menekankan bahwasannya merek digunakan sebagai pembeda satu barang dengan barang lainnya, sehingga memberikan informasi tanda asal dan

¹⁶ WIPO (*World Intellectual Property Organization*). *Membuat Sebuah Merek : Pengantar Merek Untuk Usaha Kecil dan Menengah*, Diterbitkan dan diterjemahkan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia. 2008. Hlm. 3

¹⁷ Venantria Sri Hadiarinanti, *Hak Kekayaan Intelektual Merek & Merek Terkenal*. Jakarta: Unika Atmajaya 2009. Hlm. 7

¹⁸ H.M.N. Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 1984. Hlm. 82

¹⁹ Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1980, Hlm. 84

nama suatu barang serta dapat memberikan jaminan mutu terhadap barang tersebut.

Dari pendapat-pendapat sarjana tersebut, maupun dari peraturan merek itu sendiri, secara umum dapat disimpulkan bahwa yang diartikan dengan perkataan merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.²⁰

Merek adalah salah satu aset yang sangat berharga bagi sebuah perusahaan. Dengan merek yang di seleksi dan dipelihara secara baik, sebuah perusahaan dapat menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Perlindungan hukum yang memadai di bidang merek akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah perusahaan dan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global dan nasional. Disamping itu, melalui perlindungan hukum yang memadai, pihak konsumen akan terlindungi dari kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan akibat pelanggaran merek.

2.2.2 Ruang Lingkup Merek

Dalam UU MIG, jenis merek digolongkan menjadi 3 (tiga) yang digunakan dalam dunia usaha perdagangan. Adapun jenis merek dapat dibedakan atas dasar jenis penggunaannya dalam produk barang dan/ atau jasa antara lain:

2.2.2.1 Merek dagang (*trade mark*)

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Disini dalam penggunaannya melekat pada barang hasil produksi yang bersangkutan, dan

²⁰ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajawali Pers. 2007. Hlm. 345

memberikan ciri atau tanda untuk membedakan dengan barang hasil produksi lainnya. Dapat kita lihat merek dagang pada merek batik Jogja, batik pekalongan, dsb

2.2.2.2 Merek jasa (*service mark*)

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Merek ini digunakan pada jasa yang bersangkutan misalnya jasa pelayanan salon, jasa pelayanan hotel, jasa konsultan, dan lain sebagaimana

2.2.2.3 Merek kolektif (*collective mark*)

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/ atau jasa sejenis lainnya. UU MIG menyatakan bahwa hak atas merek kolektif terdaftar hanya dapat dialihkan kepada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan efektif sesuai dengan ketentuan penggunaan merek kolektif tersebut. Merek kolektif terdaftar juga tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.

Lingkup merek dalam UU MIG yaitu Merek, dan Indikasi Geografis. Merek yang dimaksud dalam UU MIG yaitu Merek Dagang dan Merek Jasa. Pertama, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Kedua, Pasal 1 ayat (3) menyebutkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Ketiga, Pasal 1 ayat (4) disebutkan juga tentang Merek Kolektif yaitu merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan

dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Khusus untuk merek kolektif pemakaiannya digunakan secara kolektif.

Berbeda dengan Undang-Undang Merek yang lama, Undang-Undang Merek yang baru yaitu UU MIG menambahkan ketentuan mengenai indikasi geografis, sebagaimana yang diatur dalam persetujuan TRIP's. pengertian indikasi geografis berdasarkan persetujuan TRIP's yaitu tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah Negara anggota atau kawasan atau daerah didalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas, dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis tersebut. Pasat 1 ayat (6) UU MIG menyebutkan bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/ atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dan kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/ atau produk yang dihasilkan.

Adapun UU MIG menyatakan indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia. atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selain dari definisinya, pembeda indikasi geografis dengan dengan Merek yaitu:

- a. Jangka waktu perlindungan selama ciri dan karakteristit dapat dipertahankan 10 tahun dan bisa diperpanjang.
- b. Fungsi untuk membedakan daerah asal suatu barang dengan produk sejenis yang berasal dari daerah lain.
- c. Membedakan satu produsen dengan produsen lain.
- d. Sifat kepemilikan:
 - 1) Komunal atau milik bersama
 - 2) Melibatkan ciri dan kualitas
 - 3) Perlindungan hanya terhadap barang yang memiliki ciri khas dan kualitas yang didominasi oleh faktor alam, cirinya yaitu: Individu,

2.2.3 Jenis Merek

Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU MIG tentang merek dan indikasi geografis ini meliputi merek dagang dan merek jasa.

2.2.3.1 Merek Dagang (*Trade Marks*)

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Contoh : Coca-Cola, Sanyo, Honda.

2.2.3.2 Merek Jasa (*Service marks*)

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Contoh : Bank of America, Asuransi Bumiputera, Hotel Hilton²¹

Disamping kedua merek tersebut, UU Merek juga mengenal jenis merek lainnya, yaitu Merek Kolektif (*Collective Marks*) yang didefinisikan sebagai merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama dan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Biasanya merek kolektif dimiliki oleh anggota dari sebuah perkumpulan atau asosiasi. Contoh dari merek kolektif Melinda *collective marks*. Merek ini dipergunakan oleh 5200 anggota dari 16 koperasi yang beroperasi di Valle di non dan Valle di Sole, Italia.²²

Selain ketiga merek tersebut, terdapat juga jenis merek lain yang dikenal yaitu *certification marks*. *Certification marks* adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum yang produknya memenuhi syarat atau standar tertentu. Contohnya adalah *Woolmark*. Simbol *Woolmark* adalah *certification marks* terdaftar yang dimiliki oleh perusahaan *Woolmark*. Simbol *Woolmark* itu sendiri

²¹ Tomi Suryo Utomo, *Op.Cit.* Hlm. 210

²² WIPO (*World Intellectual Property Organization*). 2008. *Op. Cit.* Hlm. 15-16

melambangkan jaminan mutu terhadap wool yang diproduksi karena untuk dapat menggunakan simbol tersebut, perusahaan wool dalam membuat produknya harus menggunakan bahan 100% wool yang baru dan memenuhi spesifikasi yang sangat ketat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan *woolmark*.

Yahya Harahap menggolongkan merek menjadi 3 (tiga) yaitu berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemashuran (*renown*) suatu merek²³

- a. Merek Biasa (*normal marks*) yaitu merek yang tidak memiliki reputasi tinggi dan belum memiliki daya tarik untuk masyarakat. Yang masuk kategori ini boleh dikatakan kurang ikut berperan meramaikan persaingan usaha di pasaran. Jangkauan pemasarannya sangat sempit dan terbatas pada local, sehingga merek jenis ini tidak dianggap sebagai saingan utama, serta tidak pula menjadi incaran para pedagang atau pengusaha untuk ditiru atau dipalsukan
- b. Merek Terkenal (*well known marks*), merek jenis ini memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian. Contohnya adalah jasa angkutan taksi Blue Bird, banyak masyarakat yang sudah sangat mengenal lambang taksi ini sehingga merek ini dikategorikan sebagai merek terkenal karena pengetahuan masyarakat mengenai merek ini didalam negeri
- c. Merek Termashur (*famous marks*) yaitu merek yang sudah dikenal dan memiliki reputasi paling tinggi yang ada pada beberapa Negara bahkan diakui keberadaannya sehingga meskipun tidak terdaftar, kemasyurannya dapat mencegah pihak yang tidak memiliki hak untuk menggunakan merek termasyur tersebut. Contohnya jenis kendaraan Ferrari yang sangat terkenal dan diakui kemewahannya.

2.2.4 Fungsi Merek

Fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk (baik itu barang maupun jasa) yang dimiliki oleh perusahaan

²³ M. Yahya Harahap. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1992*. Jakarta: Citra Aditya. 1996. Hlm 59

sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau yang mirip yang dimiliki oleh pesaingnya. Konsumen yang merasa puas dengan suatu produk tertentu akan membeli atau memakai kembali produk tersebut di masa yang akan datang.

Untuk dapat melakukan hal tersebut pemakai harus mampu membedakan dengan mudah antara produk yang asli dengan produk-produk yang identik atau yang mirip. Untuk meemungkinan satu perusahaan dapat membedakan dirinya dan produk yang dimiliki terhadap apa yang dimiliki oleh para pesaingnya, maka merek menjadi peran penting dalam pencitraan dan strategi pemasaran perusahaan, pemberian kontribusi terhadap citra, dan reputasi terhadap produk dari sebuah perusahaan di mata konsumen. Citra dan reputasi perusahaan untuk menciptakan kepercayaan merupakan dasar untuk mendapatkan pembeli yang setia dan meningkatkan nama baik perusahaan. Konsumen sering memakai faktor emosional pada merek tertentu, berdasarkan serentetan kualitas yang diinginkan atau fitur-fitur yang terwujud dalam produk-produk yang dimiliki merek tersebut.

Merek juga dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam memelihara dan meningkatkan kualitas produk yang mereka miliki guna menjamin bahwa merek produk yang mereka miliki memiliki reputasi yang baik.²⁴ Selain itu juga merek yang dimiliki dapat dilindungi secara hukum agar terhindar dari plagiarisme yang dapat merugikan perusahaan itu sendiri.

Pemegang merek baru akan diakui kepemilikan mereknya kalau merek tersebut dilakukan pendaftaran. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam UU Merek Indonesia, yakni *first to file principle*, bukan *first come, first out*. Yang maksudnya pendaftar pertama yang berhak atas merek, bukan datang pertama, keluar pertama.²⁵

²⁴ WIPO (*World Intellectual Property Organization*). 2008. *Op. Cit.* Hlm. 4

²⁵ Budi Agus Riswandi dan Siti SumartiaHlm. *Masalah-masalah HAKI Komtemporer*. Yogyakarta: Gitanagari. 2005. Hlm. 85

2.3 Perlindungan Merek

2.3.1 Pendaftaran Merek

Perlindungan merek dapat diperoleh melalui pendaftaran, atau di beberapa negara juga melalui pemanfaatan merek tersebut. Bahkan jika sebuah merek dapat dilindungi melalui pemanfaatannya maka sangat disarankan untuk mendaftarkan merek dengan menagajukan permohonan pada kantor HKI setempat (beberapa kantor HKI memiliki formulir pendaftaran secara online). Pendaftaran merek akan memberikan perlindungan yang lebih kuat, khususnya jika bertentangan dengan merek yang identik atau yang mirip. Pelayanan yang diberikan oleh konsultan HKI akan sangat bermanfaat (dan kadang-kadang merupakan suatu hal yang diwajibkan) untuk mendaftarkan sebuah merek.²⁶

Menurut Pasal 4 dalam UU MIG telah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada menteri secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia. Permohonan pendaftaran tersebut di dalamnya harus mencantumkan;
 - 1) tanggal, bulan, dan tahun Permohonan
 - 2) nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon
 - 3) nama lengkap dan alamat kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - 4) warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - 5) nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
 - 6) kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

²⁶ WIPO (*World Intellectual Property Organization*), 2008. *Op.Cit.* Hlm. 6

- b. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya
- c. Permohonan dilampiri dengan label merek yang berupa bentuk (tiga) dimensi yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dan merek tersebut, jika berupa suara maka label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara, serta bukti pembayaran biaya
- d. Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang dan/ atau jasa. Ketentuan permohonan biaya tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah
- e. Permohonan tersebut wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya
- f. Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat pemohon. Permohonan ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan. Jika salah seorang pemohonnya atau lebih adalah warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui kuasa. Surat Kuasa harus ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut
- g. Dalam hal permohonan lebih dari satu kelas barang dan/ atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan. Jenis barang dan atau jasanya harus disebutkan termasuk kelas yang dimohonkan pendaftarannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang dan/ atau jasa diatur dalam Peraturan Menteri.
- h. Permohonan dalam hal yang berkaitan dengan administrasi merek yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap diluar wilayah negara Indonesia wajib diajukan melalui kuasa. Permohonan tersebut wajib menyatakan dan memilih alamat kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek berkaitan erat dengan sistem pendaftaran merek, seperti yang diketahui ada 2 (dua) macam sistem pendaftaran merek, yaitu :²⁷

- a. Sistem deklaratif (*passiief stelsel*), disini pendaftaran bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan, atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*), atau preemption iuris, yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dan merek yang didaftarkan. Menurut sistem pemakai pertamalah yang menciptakan suatu hak atas merek. Yurisprudensi HR tertanggal 1 Februari 1932, mengenai pertama kalinya pemakaian merek tersebut tidak berarti bahwa merek yang bersangkutan sudah dipakai sebelum orang lain memakainya, tetapi sebelum pihak I lawan memakainya
- b. Sistem konstitutif (aktif) atau atributif dengan doktrinnya Prior in Filling, menyatakan bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Dikenai dengan asas *Presumption of ownership*.

Sistem deklaratif titik berat diletakan atas pemakaian pertama, siapa yang memakai pertama suatu merek dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan. Jadi pemakaian pertama yang menciptakan hak atas merek, bukan pendaftaran. Pendaftaran hanya dianggap memberikan suatu hak prasangka menurut hukum, dugaan hukum (*rechtsvermoeden*) bahwa orang yang mendaftar adalah si pemakai pertama, yaitu orang yang berhak atas merek yang bersangkutan. Tetapi apabila orang lain dapat membuktikan bahwa orang yang memakai pertama hak tersebut, maka pendaftarannya bisa dibatalkan oleh pengadilan. Inilah yang dipandang kurang memberikan kepastian hukum jika dibandingkan dengan sistem konstitutif yaitu bahwa pendaftaran yang menciptakan hak atas merek. Siapa yang pertama mendaftar dialah yang berhak atas merek dan

²⁷ Muhammad Jumhana, dan R. Djubaedillah, *Hukum Milik Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya. 1997. Hlm. 173

dialah secara eksklusif dapat memakai merek tersebut. Hak atas merek tidak ada tanpa pendaftaran. Inilah yang membawa kepastian hukum.

UU MIG dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif (*First to File*) yang dimana pengajuan pendaftarannya dapat diajukan melalui tertulis maupun melalui *online*/eletronik. Berbeda dengan Undang-undang yang lama hanya bisa diajukan secara tertulis saja.

Perlindungan terhadap merek terkenal diherikan oleh negara melalui Undang-Undang, baik perlindungan yang bersifat preventive maupun yang bersifat represif. Perlindungan yang preventive terdapat dalam dalam Pasal 20, 21, 22 UU MIG, sedangkan perlindungan represifnya ada di dalam UU MIG diatas dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 UU MIG. Apabila terjadi pelanggaran merek maka pemilik merek akan dilindungi oleh Undang-Undang tentang Merek.

Adapun syarat-syarat dalam mendapatkan hak kepemilikan merek sesuai dengan pasal 20 UU MIG yang harus dipenuhi, antara lain adalah:

- a. Bahwa merek itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, yang termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adaiiah apabila penggnrnaan tanda tersebut dapat rnenyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan dari khalayak umurn atau dan golongan masyarakat tertentu.
- b. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya: Merek Kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang atau jasa yang diproduksi
- e. Merek itu tidak memiliki daya pembeda: tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.
- f. Telah menjadi milik umum yang diartikan dengan istilah ini adalah tanda-tanda yang karena telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas dikalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenal bagi keperluan pribadi dan orang tertentu. Dalam penjelasan Pasal 5 huruf c UU Merek tahun 2001, dijelaskan dengan mengemukakan contoh merek seperti ini adalah tanda tengkorak diatas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu, tanda itu tidak dapat digunakan sebagai merek.

Adanya perlindungan tersebut menunjukkan bahwa negara berkewajiban dalam menegakkan hukum merek. Oleh karena itu apabila ada pelanggaran merek terdaftar, pemilik merek dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, dengan perlindungan tersebut maka akan terwujud keadilan yang menjadi tujuan dan hukum. Adanya perlindungan hukum maka pemilik merek yang sah terlindungi hak-haknya.

2.3.2 Merek Yang Tidak Dapat Didaftar

Merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung:

- 2.3.2.1 Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum yaitu merek yang dapat menyinggung perasaan kesopanan kentrampilan atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu

- 2.3.2.2 Tidak memiliki daya pembeda yaitu merek yang terdiri dari tanda yang terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.
- 2.3.2.3 Telah menjadi milik umum yaitu merek yang berisikan tanda yang telah dikenal oleh umum, misalnya tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang mengandung arti sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu telah dikenal oleh masyarakat dan menjadi milik umum.²⁸
- 2.3.2.4 Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau disebut sebagai *generic term*. Misalnya merek KURSI untuk barang kursi. Sedangkan merek yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan disebut sebagai *descriptive terms*. salah satu contohnya adalah menggunakan merek *SWEET* untuk produk coklat. Merek seperti ini akan ditolak pendaftarannya karena kata *SWEET* menggambarkan produk coklat yang secara umum rasanya adalah manis²⁹

Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 20 UU MIG tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa merek tidak dapat didaftar jika:

- 2.3.2.1 Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum
- 2.3.2.2 Sama dengan, berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan/ atau jasa yang di mohonkan pendaftarannya
- 2.3.2.3 Memuat unsur yang dapat menyesalkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis
- 2.3.2.4 Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dan barang dan/ atau jasa yang diproduksi

²⁸ Tomi Suryo Utomo, *Op.Cit.* Hlm. 210

²⁹ WIPO (*World Intellectual Property Organization*). 2008. *Op.Cit.* Hlm 7

2.3.2.5 Tidak memiliki daya pembeda

2.3.2.6 Merupakan nama umum dan/ atau lambang milik umum

Selanjutnya, Pasal 21 ayat (2) UU MIG menyebutkan permohonan pengajuan ditolak jika merek tersebut :

- a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, atau
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang

2.3.3 Jangka Waktu Perlindungan Merek

Apabila merek diajukan permohonan haknya dan kemudian sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada UU MIG, maka hak tersebut akan diberikan. Hak yang didapat dari pengajuan permohonan merek disebut hak atas merek. Hak atas merek adalah hak yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Lebih lanjut dalam Pasal 35 UU MIG disebutkan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Pemilik Merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan tersebut diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar

tersebut. Permohonan perpanjangan tersebut diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

UU MIG menentukan bahwa waktu untuk menentukan dalam permohonan perpanjangan paling cepat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek tersebut sampai dengan tanggal berakhirnya perlindungan merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan. Hal ini dimaksudkan sebagai kemudahan bagi milik merek.

Pasal 36 UU MIG disebutkan bahwa permohonan perpanjangan disetujui apabila memenuhi dua hal yaitu :

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek tersebut: dan
- b. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan.

Namun demikian, permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI, apabila permohonan tersebut melewati waktu yang telah ditentukan dan tidak memenuhi dua syarat di atas. Penolakan perpanjangan merek demikian terjadi apabila tidak memenuhi ketentuan, misalnya:

- a. Melewati atau kurang dari jangka waktu yang ditetapkan untuk pengajuan kembali, yaitu melewati 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek tersebut
- b. Tidak membayar biaya pengajuan perpanjangan
- c. Merek yang bersangkutan tidak digunakan lagi pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek
- d. Barang atau jasa sebagaimana dalam Sertifikat Merek tidak diproduksi dan diperdagangkan lagi.

Selanjutnya, permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI, apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain. Penolakan

permohonan perpanjangan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan dapat dilakukan upaya kepada Pengadilan Niaga. Upaya berikutnya dari munculnya putusan Pengadilan Niaga hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi.

Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.

2.3.4 Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek

Berkaitan dengan penghapusan merek terdaftar untuk menghindari penghapusan merek terdaftar maka merek yang telah didaftarkan harus dimanfaatkan dengan cara digunakan dalam kegiatan produksi barang atau jasa dan dipakai sesuai dengan yang telah didaftarkan.

Dalam pasal 72 ayat (7) UU MIG tentang Merek dan Indikasi Geografis penghapusan merek terdaftar atas prakarsa menteri dapat dilakukan jika:

- a. memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
- b. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
- c. memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun

Penghapusan merek dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari komisi banding merek berdasarkan permintaan menteri. Penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

Pemilik merek yang keberatan terhadap keputusan penghapusan merek terdaftar atas prakarsa menteri dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga. Pihak yang keberatan mereknya dihapus hanya dapat mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga tersebut.

Mengenai penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek dapat perbedaan. Penghapusan merek tidak ada gugatan penghapusan melainkan adanya pengajuan permohonan penghapusan merek sedangkan dalam pembatalan pendaftaran merek bisa dilakukan gugatan pembatalan merek.

Dalam pasal 76 UU MIG dijelaskan bahwa, gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan ke Pengadilan Niaga setelah mengajukan permohonan kepada menteri. Gugatan pembatalan tersebut hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

2.3.5 Penyelesaian Sengketa Merek

Dalam pasal 83 UU MIG Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Sengketa merek dapat terjadi baik dimulai dari pendaftaran satu merek sampai perusahaan itu telah menjalankan produknya dengan memakai merek orang lain baik pada keseluruhannya maupun pada pokoknya.

Menurut Suryodiningratan bahwa sengketa ini dibagi menjadi 5 macam yaitu.³⁰

- a. Penolakan permohonan pendaftaran merek. Apabila permohonan pendaftaran merek yang memenuhi syarat-syarat formal ditolak oleh Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merek katas dasar Persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek terdaftar untuk barang-barang sejenis, maka pemohon tersebut dapat menuntut kepada Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merek agar kepala direktorat tersebut diperintahkan untuk mendaftarkan merek yang ditolak pendaftarannya, tuntutan tersebut harus dilakukan pemohon dalam jangka waktu tiga bulan setelah tanggal pemberitahuan penolakan pendaftaran merek.
- b. Tuntutan pemilik pertama merek mengenai pendaftaran merek lain. Jika merek yang didaftarkan pada keseluruhan atau pada pokoknya mengandung persamaan dengan merek tdiak terdaftar dari pemilik merek pertama, merek itu dalam jangka waktu 9 (Sembilan) bulan setelah hari pengumuman pendaftaran merek dalam tambahan berita Negara RI dapat menuntut Ditjen Hak Cipta, Paten dan Merek, dan pemilik merek terdaftar tersebut dihadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agar pengadilan tersebut membatalkan pendaftaran merek itu dan memerintahkan kepada Direktorat tersebut untuk menghapus merek terdaftar itu dari daftar umum merek, serta mendaftarkan merek pemilik pertama, setelah pemilik pertama itu mengajukan permohonan pendaftaran mereknya.
- c. Tuntutan pemilik nama pribadi atau nama dagang Tuntutan pembatalan pendaftaran merek, dapat juga dilakukan oleh seseorang yang namanya pribadi atau nama perusahaan dagangnya digunakan dalam merek terdaftar milik orang atau badan hukum lainnya.
- d. Tuntutan pembatalan pendaftaran merek oleh jaksa Jaksa berhak untuk menuntut pembatalan merek dalam hal barang-barang yang dibubuhi merek itu tidak sesuai dengan contoh atau keterangan yang diberikan

³⁰ RM Suryadiningrat. *Aneka Hak Milik Perindustrian*. Bandung: Tarsito. 1994. Hlm. 201

pemohon, dan terhadap tuntutan jaksa tersebut harus dilakukan dalam tenggang waktu Sembilan bulan setelah tanggal merek itu didaftarkan.

- e. Tuntutan pemilik merek terdaftar pelaku persaingan curang Pemilik merek terdaftar dapat menuntut pembayaran ganti rugi kepada pelaku persaingan curang, yang meniru mereknya dihadapan Pengadilan Negeri dari tempat kediamannya atas dasar Pasal 1365 KUHPerdara, dan pasal 382 bis Pasal 393 KUH Pidana.

2.4 Persamaan Pada Pokoknya Dalam Merek

Persamaan pada pokoknya menurut UU MIG 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.

Merek yang dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya adalah merek yang menyerupai merek dari pihak lain atau perbedaannya hanya terletak pada penambahan kata atau penambahan simbol-simbol pada merek yang dimaksudkan agar memiliki perbedaan sehingga tidak sama secara menyeluruh, melainkan memiliki persamaan hanya pada penglihatan sekilas. Pada merek tersebut, akan menimbulkan anggapan masyarakat bahwa merek tersebut bersumber dari suatu produksi yang sama dengan suatu merek yang ditirunya.³¹

Dalam konsep “*a likelihood of confusion*” suatu merek dianggap memiliki persamaan pada pokoknya jika masyarakat beranggapan bahwa merek tersebut berasal dari perusahaan yang sama dengan merek yang diserupainya. Karena dalam konsep tersebut adanya “persamaan pada pokoknya” apabila menimbulkan persamaan membingungkan (*a likelihood of confusion*) atau menimbulkan persamaan asosiasi (*a*

³¹ Agung Indriyanto, dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Jakarta: Rajawali Pers. 2017. Hlm. 112

likelihood of association) suatu merek tersebut di kalangan masyarakat yang menyesatkan.

Dalam konsep “*a likelihood of confusion*” adanya kebingungan secara tidak langsung di kalangan masyarakat atau konsumen terkait asal suatu merek barang atau jasa yang dipakai, keadaan ini juga cenderung adanya kesalahan masyarakat atau konsumen dalam mengenal betul suatu tanda atau simbol pada merek barang atau jasa. Akan tetapi dalam hal adanya anggapan persamaan asosiasi (*likelihood of association*) tidak menjadikan merek tersebut membingungkan (*a likelihood of confusion*), namun persamaan asosiasi dapat dijadikan unsur untuk mendeskripsikan cakupan dalam persamaan yang membingungkan.

Persamaan yang membingungkan bagi masyarakat harus lebih diperhatikan, karena dalam hal ini adanya faktor yang saling berkaitan dengan kondisi kasus. Oleh karenanya suatu pengakuan merek di masyarakat harus diberikan perhatian yang lebih dan derajat persamaan yang timbul dari keseluruhan kesan (*overall impression*) antara merek dan produk yang didefinisikan. Pada praktik di Uni Eropa, ECI memberikan kesempatan kepada negara anggota merundingkan untuk menetapkan apakah standar *a likelihood of confusion* dibawah hukum merek dengan konsisten terhadap hukum persaingan (*competition law* atau *antitrust law*), apabila di kemudian hari terdapat suatu pernyataan yang menyesatkan.

Terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa suatu merek dapat ditolak permohonan pendaftarannya apabila merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang atau jasa sejenis atau tidak sejenis. Kaitanya dengan konsep *a likelihood of confusion* apabila adanya persamaan pada pokoknya yang menyebabkan kebingungan dari masyarakat konsumen atas asal suatu merek barang atau jasa tersebut, yang kebanyakan beranggapan bahwa merek tersebut di produksi oleh perusahaan yang sama dengan merek yang diserupainya.

Namun dalam persamaan asosiasi (*a likelihood of association*) apabila suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya sudah cukup dianggap adanya persamaan asosiasi (*a likelihood of association*) tanpa harus menimbulkan kebingungan pada masyarakat konsumen.³²

Suatu merek dianggap mempunyai “persamaan pada pokoknya” dengan merek lain ditentukan dengan patokan yang lebih luwes dibanding doktrin *entires*. Dalam arti “persamaan pada pokoknya” (*similar*), dianggap terwujud apabila mereka hampir mirip (*nearly resembles*) dengan merek lain yang didasarkan pada: (a) Persamaan bunyi; (b) Persamaan arti; dan (c) Persamaan tampilan

a. Persamaan Bunyi

Persamaan pada pokoknya yang timbul karena persamaan bunyi, contoh dalam kasus *Salonpas vs. Senoplas* *Rechtbank Den Haag* 8 Desember.

b. Persamaan Arti

Persamaan pada pokoknya yang timbul karena persamaan arti, misalnya, *Cap Mangkok Merah vs. Juanlo* (Juanlo dalam bahasa Korea artinya Mangkok) *Putusan Mahkamah Agung No. 352/Sip/1975* tanggal 2 Januari 1982.

c. Persamaan Tampilan

Persamaan pada pokoknya yang timbul karena persamaan tampilan, misalnya dari sisi bentuk, gambar, penempatan hurufnya, contohnya, merek 739 vs. 234 (produk rokok), 234 vs 739 atau merek Surya untuk kopi dan merek Surya untuk rokok.³³

Dalam penilaian persamaan pada merek juga dapat mempertimbangkan beberapa unsur seperti unsur fenotik, visual, dan konseptual dari suatu merek.

³² Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015. Hlm. 183-184.

³³ *Ibid.* Hlm. 182

1) Persamaan Secara Fonetik

Persamaan fonetik ialah adanya bunyi pada suatu kata yang memiliki persamaan. Dalam menentukan persamaan fonetik pada suatu merek yang harus diperhatikan ialah suku kata, struktur kata, dan intonasi dalam kata. Bunyi pada suku kata sangat menentukan apakah terdapat persamaan fonetik pada suatu merek, persamaan secara fonetik umumnya ditentukan pada merek kata, nama ataupun slogan yang dalam pengucapannya dimungkinkan timbulnya kesamaan bunyi. Berikut adalah penjelasan mengenai unsur-unsur merek tersebut:

a) Unsur Kata

Unsur kata pada suatu merek boleh terdiri dari satu maupun lebih dari satu kata. Biasanya kata utama dalam merek mempunyai fungsi untuk menjadi pembeda diantara merek sejenis lainnya. Dalam hal memastikan adanya persamaan unsur kata dengan merek pihak lain maka yang dapat dilihat terlebih dahulu ialah kata mana yang menjadi identitas pada suatu merek untuk produk barang atau jasa.

Dalam menentukan adanya persamaan pada unsur-unsur kata terkadang memiliki pandangan yang berbeda satu orang dengan lainnya. Merek pada kata dibagi menjadi dua yaitu kata tunggal dan kata majemuk.

1) Kata Tunggal

Dianggap adanya persamaan fonetik pada kata tunggal apabila kata tunggal yang dijadikan merek itu memiliki arti atau makna lebih dari satu, walaupun dalam pemakaian merek tersebut memiliki arti yang berbeda dalam pemakaiannya. Namun apabila merek tersebut dapat memunculkan daya pembeda pada masyarakat konsumen maka merek tersebut cukup dianggap berbeda. Contoh kata “Koki” dijadikan suatu merek, kata koki memiliki dua arti yaitu koki sebagai juru masak, dan koki dalam arti jenis

ikan yaitu ikan koki. Apabila “Koki” dijadikan suatu merek, maka merek kedua “Koki” yang muncul/mendaftarkan itulah yang memiliki persamaan dengan merek “Koki” yang pertama kali muncul/mendaftarkan. Namun jika merek “Koki” yang kedua tersebut memunculkan daya pembeda dengan merek “Koki” yang pertama maka daya pembeda tersebut dapat menghilangkan persamaan pada kata tersebut. Serta dianggap memiliki persamaan apabila suatu merek pada kata tersebut mengeluarkan bunyi yang sama atau terdengar sama akan tetapi susunan huruf nya berbeda, walaupun pada kata tersebut adanya penambahan kata. Beberapa kasus permohonan pendaftaran merek yang ditolak karena memiliki persamaan pada pokoknya secara fonetik. Merek terdaftar “INOLON” dan merek pemohon “INLON” yang ditolak karena memiliki persamaan secara fonetik dengan merek “INOLON” yang sudah terdaftar. Merek terdaftar OSIMAX dan merek pemohon: OXIMAK.³⁴

2) Kata Majemuk

Menentukan persamaan kata pada merek yang menggunakan kata majemuk dibutuhkan suatu kata yang mempunyai daya pembeda yang menonjol untuk mengukur persamaan pada kata. Namun pada persamaan salah satu kata pada merek yang menggunakan kata majemuk apakah membuat masyarakat tersesat dalam memilih barang/ jasa tersebut.

Merek yang menggunakan kata majemuk yaitu merek yang menggunakan lebih dari satu kata, jika salah satu kata pada merek hanya berfungsi untuk mendeskripsikan kata yang utama maka menjadikan merek tersebut lemah sebagai tanda pembeda, apabila jika pihak lain sudah lebih dulu

³⁴ Agung Indriyanto, dan Irnie Mela Yusnita, *Op. Cit.* Hlm. 112-114

menggunakan merek yang utama tersebut. Oleh karenanya untuk menentukan adanya persamaan pada kata majemuk perlu menemukan kata yang menonjol pada merek tersebut. Pada Merek “ABC HERBAL” yang dimohonkan untuk sediaan pembersih (NCL3) terdiri dari kata unsur kata “ABC” dan unsur kata “HERBAL”. Kata “HERBAL” dinilai bersifat deskriptif karena mengandung pengertian bahwa produk yang diperdagangkan mengandung unsur herbal yang aman bagi kesehatan. Kata “HERBAL” hanya berfungsi sebagai keterangan unsur merek lainnya, yaitu susunan huruf “ABC”.

Merek “ABC” telah terdaftar atas nama orang lain untuk jenis barang yang sama dengan merek pemohon. Apabila permohonan merek “ABC HERBAL” didaftar akan mengakibatkan konsumen terkecoh. Konsumen akan mengira bahwa merek “ABC HERBAL” diproduksi oleh produsen yang sama dengan merek terdaftar merek ABC dan menganggap merek lawan merupakan varian dari merek terdaftar. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka merek ABC HERBAL dinilai mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek ABC.”³⁵

b) Nama Orang

Nama seseorang dapat dijadikan suatu merek, dalam hal menentukan adanya persamaan merek pada nama orang sama halnya dengan ketentuan pada kata tunggal maupun kata majemuk. Tidak dianggap memiliki persamaan apabila susunan huruf yang berbeda dan mengeluarkan bunyi yang berbeda pada merek dengan nama orang. Seperti contoh Gilardhino sebagai merek yang sudah terdaftar, dan merek GILARDINI sebagai merek pemohon.³⁶

³⁵ Agung Indriyanto, dan Iriane Mela Yusnita, *Op. Cit.* Hlm., 115

³⁶ *Ibid*, Hlm. 117

2) Persamaan Secara Visual

Persamaan secara visual ialah persamaan pada merek berdasarkan adanya kesamaan dalam unsur grafis yang berbentuk warna dan cara penulisan sebuah merek. Menentukan adanya persamaan secara visual dengan cara dilihat secara keseluruhan merek tidak memotong-motong suatu merek. Biasanya persamaan secara visual dilakukan pada merek yang mempunyai unsur grafis seperti unsur nama, kata, logo, susunan warna, serta kombinasi unsur-unsur tersebut.

a) Persamaan visual antara merek kata

Persamaan visual antara merek kata ialah adanya persamaan pada susunan huruf-huruf suatu merek yang di rubah sedikit agar terlihat berbeda. Melalui bunyi yang dikeluarkan pada pelafalan merek tersebut berbeda akan tetapi pengelihatannya masyarakat konsumen secara visual terkadang keduanya memiliki persamaan. Seperti merek BIORE merek yang sudah terdaftar dengan merek BIORF merek milik pemohon.

b) Persamaan visual antara merek figuratif

Merek figuratif ialah merek yang memasukan unsur logo, lukisan atau susunan warna. Pada merek ini dianggap memiliki persamaan apabila masyarakat konsumen tersesat karena adanya persamaan unsur diatas seperti logo, lukisan atau susunan warna. Seperti merek ITU AIRCON (dengan logo), merek yang sudah terdaftar, dengan ITU (dengan logo yang hampir sama dengan merek terdaftar) merek milik pemohon.³⁷

3) Persamaan Secara Konseptual

Persamaan secara konseptual ialah apabila suatu merek memiliki persamaan pada makna atau keterkaitan satu sama lain. Dalam menemukan adanya persamaan secara konseptual dibutuhkan suatu pemahaman yang lebih terkait tata bahasa, karena terkadang gaya bahasa atau olah bahasanya berbeda tetapi

³⁷ *Ibid.* Hlm. 119

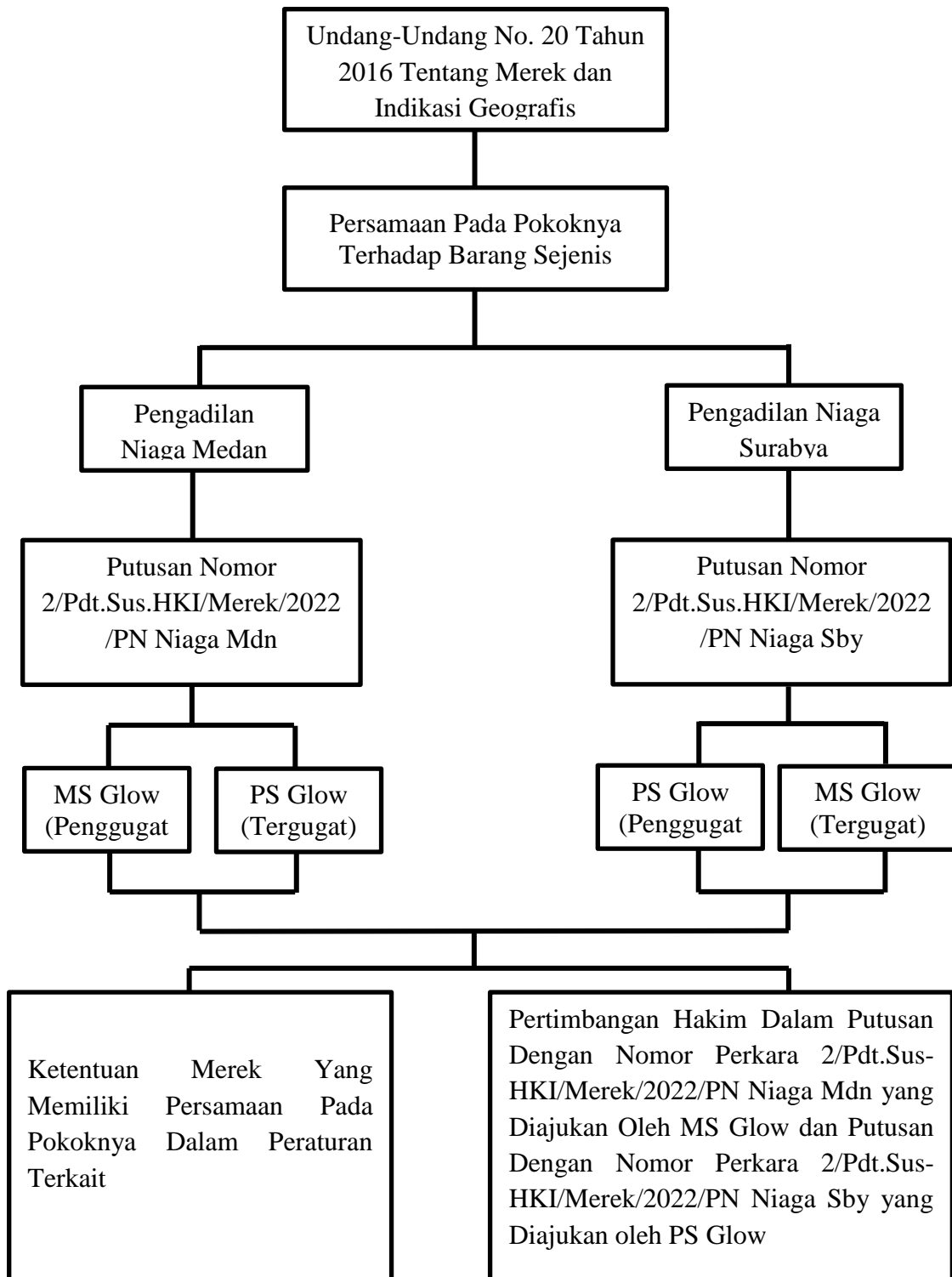
mengandung makna yang sama. dalam hal persamaan secara konseptual yang menjadi fokus ialah makna dari merek tersebut. Seperti contoh pada merek Doctor Coffe yang sudah terdaftar dengan merek DR Coffe sebagai merek milik pemohon.³⁸

Pasal 21 ayat UU MIG pengajuan permohonan merek ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, atau Indikasi geografis terdaftar.

³⁸ *Ibid.* Hlm. 124

2.5 Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Penjelasan

Kerangka berpikir merupakan sebuah bagan atau alur kerja dalam memecahkan permasalahan penelitian. Kerangka pikir tersebut dimulai dari permasalahan sampai pencapaian tujuan.

Pengaturan mengenai merek diatur regulasinya dalam UU MIG. Mulai dari pendaftaran merek hingga pembatalan merek. Pembatalan merek mempunyai berbagai kriteria merek yang dapat dibatalkan, salah satunya mengenai persamaan pada pokoknya antara merek yang satu dengan merek lainnya.

Kasus persamaan pada pokoknya ini terjadi pada sengketa merek antara MS Glow dengan PS Glow. Kejanggalan dalam kasus ini adalah perbedaan hasil keputusan antara putusan di Pengadilan Negeri Medan dengan Pengadilan Negeri Surabaya karena Sengketa kedua merek dagang tersebut yang dilangsungkan di Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Surabaya.

Terdapat perbedaan keputusan dari kedua pengadilan tersebut. Dalam hal ini yang perlu ditinjau kembali mengenai fenomena tersebut antara lain yaitu, Ketentuan Persamaan Pada Pokoknya Pada Merek Dalam Peraturan-Peraturan Terkait dan juga Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Dengan Nomor Perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Medan yang dimana MS Glow sebagai penggugat dan PS Glow sebagai tergugat dan Putusan Dengan Nomor Perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya yang dimana PS Glow sebagai penggugat dan MS Glow sebagai tergugat.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Karena tidak mengkaji aspek terapan atau implementasi, maka penelitian hukum normatif sering juga disebut “penelitian hukum dogmatik” atau “penelitian hukum teoretis” (*dogmatic or theoretical law research*).

Penelitian hukum normatif pada dasarnya berbasis data sekunder berupa bahan hukum yang bersumber dari 5 (lima) jenis naskah hukum yang telah disebutkan sebelumnya dan literatur yang berkaitan dengan hukum. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan memerlukan informasi sebagai penjabar data sekunder, yang dapat diperoleh dari para ahli dan tokoh masyarakat sesuai dengan bidang materi hukum normatif yang diteliti.³⁹

3.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif ini bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁰

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004. Hlm. 101-102

⁴⁰ *Ibid.* Hlm. 50

3.3 Pendekatan Masalah

Penelitian ini peneliti memakai 2 (dua) metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan *case study*. Penggunaan kedua pendekatan tersebut dikarenakan dalam kasus penelitian ini diperlukan untuk mengkaji dasar-dasar aturan yang telah ada dan juga pada putusan sengketa merek yang akan dikaji nantinya.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴¹ Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Telah didefinisikan dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang RI nomor 12 tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang telah tertulis dan memiliki isi norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang dengan melewati prosedur yang ada dalam Peraturan Perundang-undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

Jenis pendekatan studi kasus (*Case Study*) ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. Studi kasus juga merupakan suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara integrative dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta masalah yang dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh perkembangan diri yang baik.

Adapun yang membedakan penelitian dengan pendekatan studi kasus dengan jenis pendekatan penelitian kualitatif yang lain terdapat pada kedalaman analisisnya

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010. Hlm. 133

pada sebuah kasus tertentu yang lebih spesifik. Analisis dan triangulasi data juga digunakan untuk menguji keabsahan data dan menemukan kebenaran objektif sesungguhnya. Metode ini sangat tepat untuk menganalisis kejadian tertentu di suatu tempat tertentu dan waktu yang tertentu pula.⁴²

3.4 Data dan Sumber Data Penelitian

Jenis dan sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data penelitian.⁴³ Data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan. Data normatif tersebut umumnya berupa ketentuan-ketentuan undang-undang yang menjadi tolak ukur terapan. Data primer meliputi data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto*. Banyaknya data primer bergantung dan banyaknya tolak ukur normatif yang diterapkan pada peristiwa hukum.⁴⁴

3.4.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dan mempunyai otoritas yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan putusan pengadilan.

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.
- d. Putusan No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn
- e. Putusan No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby

⁴² <https://penalaran-unm.org/metode-penelitian-kualitatif-dengan-jenis-pendekatan-studi-kasus/> akses website pada 9 Desember 2022 11:29 WIB

⁴³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin, Antasari Press. 2011, Hlm.13.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad. *Op. Cit.* Hlm. 151

3.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari pengetahuan yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku hukum, doktrin, teori, pendapat para ahli, literatur, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu yang dimuat dalam skripsi, tesis maupun disertasi, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti bahas.

3.4.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat pelengkap yang menyediakan petunjuk maupun elaborasi lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yang berupa tulisan ilmiah non-hukum yang berkaitan dengan penelitian berupa kamus-kamus, artikel, ensiklopedia, dan surat kabar.⁴⁵

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁴⁶ Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting untuk memperoleh data dalam penelitian, maka dari itu dalam pengumpulan data perlu kevalidan data. Metode pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini antara lain studi pustaka dan studi dokumen.

3.5.1 Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Teknik ini digunakan dengan tujuan untuk memperle dasar-

⁴⁵ David Tan, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, "Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial", Vol 8 No. 8, 2021. Hlm 2472.

⁴⁶ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011. Hlm. 83

dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁴⁷

Studi pustaka dilakukan dengan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Sumber-informasi tertulis yang dimaksud diantaranya adalah:

- 1) Pembuat Undang-undang Negara Produk hukumnya disebut perundang-undangan,
- 2) Pengadilan, produk hukumnya disebut putusan hakim (yurisprudensi),
- 3) Para pihak berkepentingan, produk hukumnya disebut kontrak, konvensi
- 4) Penulis hukum, produk hukumnya disebut buku ilmu hukum
- 5) Peneliti hukum, produk hukumnya disebut laporan penelitian hukum yang termuat dalam jurnal hukum,
- 6) Pengamat hukum, produk hukumnya disebut tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak.⁴⁸

3.5.2 Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu, seperti pengajar hukum peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum. Dokumen-dokumen ini tidak dapat ditemukan di perpustakaan umum melainkan dokumen tersebut disimpan di Pusat Informasi dan Dokumentasi Hukum (*Legal Information and Documentation Center*) yang terdapat di lembaga negara, lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan tinggi hukum atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

⁴⁷ Alif Maelani, *Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015, Hlm. 93

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* Hlm. 81

Dokumen-dokumen hukum dapat berasal dari berbagai sumber, yaitu:

1) Undang-Undang

Atas perintah undang-undang maka diterbitkan dokumen hukum sebagai alat bukti tertulis, misalnya surat angkutan, karcis penumpang, dan kuitansi pembayaran.

2) Pengadilan

Dokumen hukumnya antara lain surat panggilan sidang, berita acara sidang, dan surat sita konservator.

3) Pihak-Pihak Berkepentingan

Dokumen hukumnya antara lain MOU, kontrak, dan konvensi

4) Ahli Hukum

Dokumen hukumnya antara lain surat kuasa khusus dan surat pembelaan perkara

5) Peneliti Hukum

Dokumen hukumnya antara lain laporan penelitian hukum yang tidak dipublikasikan.⁴⁹

3.6 Metode Pengolahan Data

Adapun beberapa tahapan dalam pengolahan data, yaitu:

3.6.1 Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data atau *editing* adalah proses yang dilakukan setelah selesai dalam menghimpun data di lapangan. Data yang telah dihimpun selanjutnya dilakukan pemeriksaan data, sehingga data yang didapat sesuai dengan tema penelitian.

3.6.2 Penandaan Data

Penandaan data merupakan pemberian catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan), atau urutan rumusan masalah (masalah pertama tanda A, masalah kedua tanda B, dan seterusnya). Catatan atau tanda dapat ditempatkan dalam *body text*. Jika itu buku literatur, catatan terdiri dari nama penulis, tahun penerbitan,

⁴⁹ *Ibid.* Hlm. 83

dan halaman. Jika itu perundang-undangan, catatan terdiri dari nomor pasal, tahun, dan judul undang-undang, jika itu putusan pengadilan, catatan terdiri dari nama pengadilan yang memutus perkara, nomor kode, tahun, dan judul putusan. Jika itu dokumen atau catatan hukum, catatan terdiri dari nama, nomor kode, dan peristiwa hukum untuk mana dokumen atau catatan hukum itu dibuat. Catatan atau tanda dapat juga ditempatkan di bagian bawah teks yang disebut catatan kaki (*footnote*) dengan nomor urut.

3.6.3 Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data bertujuan untuk menyusun ulang data yang telah diperoleh secara teratur dan logis sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca.

3.6.4 Sistematisasi Data

Sistematisasi data menurut Abdulkadir Muhammad bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika Batasan berdasarkan urutan masalah.

3.7 Analisis Data

Analisis data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap disini artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid.* Hlm. 127

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Peraturan perundang-undangan telah menjelaskan tentang persamaan pada pokoknya. Dalam pasal 21 ayat (1) UU MIG Jo. Pasal 17 ayat (1) Permenkumham no. 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek dijelaskan bahwa penilaian persamaan pada pokoknya dilakukan dengan memperhatikan kemiripan dari unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek lainnya sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Kemudian dalam UU MIG dapat mengakomodir tentang sengketa merek dagang antara MS Glow dan PS Glow karena berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis menjamin adanya kepastian hukum.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan di pengadilan niaga dalam pengadilan negeri medan memutuskan bahwa MS Glow yang berhak memegang hak eksklusif terhadap merek MS Glow / For Cantik Skincare karena jelas sudah terdaftar pada tanggal 20 September 2016 di DJKI dan merek PS Glow atau PStore Glow telah memiliki iktidak tidak baik meniru merek MS Glow / For Cantik Skincare dan merek PS Glow telah memiliki persamaan pada pokoknya. Sedangkan dalam pertimbangan hakim di putusan pada pengadilan niaga dalam pengadilan negeri surabaya dinyatakan bahwa PStore Glow lah yang berhak memegang hak eksklusif tersebut karena disini pihak dari MS Glow hanya mencantumkan kata MS Glow saja pada produk mereka sedangkan yang telah terdaftar adalah merek MS Glow / For Cantik Skincare sehingga produk MS Glow tidak memiliki perlindungan hukum. Sedangkan merek yang terdaftar dengan kata MS Glow saja

telah terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM000731102 dengan kelas barang nomor 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 prinsip first to file system. First to file system adalah prinsip yang menyatakan bahwa pihak mana yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu, maka ia dikatakan sebagai pemilik atau pemegang merek. Sehingga merek PS Glow tetap dinyatakan pihak yang bersalah disini karena telah mendaftarkan mereknya dengan iktidak tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar lebih dahulu.

5.2 Saran

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam pembahasan yang telah di bahas dan telah di simpulkan, rekomendasi yang diberikan oleh peneliti diantaranya, sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Dirjen HKI yang berwenang dalam hal membuat kebijakan agar membuat adanya peraturan yang lebih menjelaskan mengenai aturan dan kriteria penamaan sebuah merek agar dapat meninjau dan menertibkan para pemilik merek agar dapat membuat mereknya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Selain itu juga harus lebih membuat penjelasan yang lebih spesifik mengenai kata-kata yang dipakai dalam merek dan terkait penggunaannya terhadap jenis barang jasa pada merek terdaftar.
2. Kepada Dirjen HKI Perlu adanya tim petugas khusus dalam melakukan pengawasan secara rutin merek-merek yang telah terdaftar agar tidak terjadi kekeliruan dalam nama-nama merek yang terdaftar dan juga dapat.
3. Kepada para pemilik merek dagang agar dapat lebih peduli dan memperhatikan peraturan mengenai pendaftaran merek yang dimana sangat penting untuk diterapkan, agar tidak membuat kebingungan dalam pasar mengenai merek-merek dagang yang telah terdaftar dan beredar di pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Budi Riswandi dan Siti SumartiaHlm. 2005. *Masalah-masalah HAKI Komtemporer*. Yogyakarta: Gitanagari.
- Arto, Mukti, 2004. *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, Pustakan Pelajar; Yogyakarta.
- Djaja, Ermansyah. 2009. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika
- Gautama, Sudargo. 2002. *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*. Bandung: Citra Aditya
- Harahap, M. Yahya. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*. Jakarta: Citra Aditya
- Hariyani, Iswi 2010. *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Indriyanto, Agung dan Irnie Mela Yusnita. 2017. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Jened, Rahmi. 2015. *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jumhana, Muhammad dan R. DjubaedillaHlm. 1997. *Hukum Milik Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Lita, Helza Nova, 2016. *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual: Peralihan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui Wakaf*. Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press
- Maelani, Alif. 2015. *Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia

- Marzuki, Peter Mahmud, 2005. "*Jurnal Yuridika*" *Penelitian Hukum*, Vol. 16 No. 1. Jakarta: Prenada Media.
- , 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir, 2001. *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Cipta Adhitya Bakti.
- , 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, 2011. *Mengenal HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan seluk-beluknya*. Jakarta: Erlangga Group
- Purwati, Ani, 2020. *Metode Penelitian Hukum : Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing
- RM Suryadiningrat, 1994. *Aneka Hak Milik Perindustrian*. Bandung: Tarsito
- Saidin, O.K., 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajawali Pers
- Subekti. 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet.XXVIII, Jakarta : PT. Intermasa
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika
- Suryatin, 1980. *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sri, Venantria Hadiarinanti. 2009, *Hak Kekayaan Intelektual Merek & Merek Terkenal*, Jakarta: Unika Atmajaya,
- Sutjipto, H.M.N. Purwo, 1984. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Tanzeh, Ahmad, 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras.
- Utomo, Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu

WIPO (World Intellectual Property). 2004. *Intellectual Property Handbook*.

-----, 2008. *Membuat Sebuah Merek*

W. R Cornish, 2007. *Intellectual Property: Kontrak Alih Teknologi pada Industri Manufactur*. Yogyakarta: Genta Press

Jurnal

Krisnawati, Andrian dan Gazalba Sakeh, 2004. *Perlindungan Hak Varietas Tanaman Baru Dalam Prespektif Hak Paten dan Hak Pemuliaann Tanaman*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Pinem, Lompoh Egia Nuansa dan Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi, 2021. *Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Geprek Bensu Melawan I Am Geprek Bensu*, Jurnal Pacta Sunt Servanda 2, no. 1

Putra, Sedy Anugrah Sutisna, *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, Vol. 2 No. 1. Juni. 2019. Hlm. 25

Putra, Mahardika Yohanes Adi dan Irna Nurhayati. 2019. *Analisis Permohonan Pendaftaran Merek Secara Internasional Bagi Umkm Setelah Diterbitkan Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2017 Tentang Ratifikasi Protokol Madrid*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada

Sjarfi, Asgar Hasrat. 2010. *Analisis Kriteria Merek Yang Digunakan Tidak Sesuai Dengan Yang Didaftarkan Dalam Kasus Gugatan Penghapusan Merk*, Depok

Tan, David. 2021. *Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, “Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial”, Vol 8 No. 8.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

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

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

Website

<https://penalaran-unm.org/metode-penelitian-kualitatif-dengan-jenis-pendekatan-studi-kasus/> (akses website pada 9 Desember 2022 11:29 WIB)

<https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/> diakses pada 15 Mei 2023 11:41 WIB