

**KETIDAKSESUAIAN MEREK TERDAFTAR DENGAN YANG
DIPASARKAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF
(Studi Kasus No.2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby)**

SKRIPSI

MUSHO KHIKHATUL KHASANAH

19220079



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**KETIDAKSESUAIAN MEREK TERDAFTAR DENGAN YANG
DIPASARKAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF
(Studi Kasus No.2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby)**

**SKRIPSI
MUSHO KHIKHATUL KHASANAH
19220079**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan skripsi dengan judul :

KETIDAKSESUAIAN MEREK TERDAFTAR DENGAN YANG DIPASARKAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF

(Studi Kasus No.2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 2023

Penulis,



Musho Khikhatul Khasanah

19220079

iii

Scanned by TapScanner

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Musho Khikhatul Khasanah
NIM: 19220079 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KETIDAKSESUAIAN MEREK TERDAFTAR DENGAN YANG DIPASARKAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF

(Studi Kasus No.2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh dewan penguji.

Malang, 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.Hl.

NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Hersila Astarti Pitaloka, M.Pd.

NIP. 19920811201608012021

iv

Scanned by TapScanner

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Musho Khikhatul Khasanah
NIM/Jurusan : 19220079/ Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.,
Judul Skripsi : Ketidaksiwaan Merek Terdaftar Dengan Yang
Dipasarkan Ditinjau Dari Hukum Positif (Studi Kasus
No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 7 Desember 2022	Bimbingan Proposal Skripsi	
2.	Senin, 16 Januari 2023	Perbaikan Judul, BAB I	
3.	Rabu, 18 Januari 2023	Konsultasi BAB I dan II	
4.	Senin, 6 Maret 2023	Revisi BAB I dan II	
5.	Senin, 13 Maret 2023	Konsultasi BAB III	
6.	Selasa, 27 Maret 2023	Revisi BAB III	
7.	Selasa, 4 April 2023	ACC BAB III	
8.	Rabu, 6 April 2023	Konsultasi BAB IV	
9.	Selasa, 11 April 2023	Revisi BAB IV	
10.	Rabu, 12 April 2023	ACC BAB IV	

Malang, 13 April 2023
Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Musho Khikhatul Khasanah, NIM 19220079,
mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

KETIDAKSESUAIAN MEREK TERDAFTAR DENGAN YANG DIPASARKAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF

(Studi Kasus No.2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dosen Penguji

1. Iffaty Nasyiah, M.H.
NIP 197606082009012007

(
Ketua

2. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.
NIP 19920811201608012021

(
Sekretaris

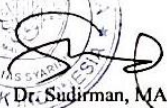
3. Kurniasih Bahagiati, MH.
NIP 198710192019032011

(
Penguji Utama



Malang, 22 Mei 2023

Dekan,


Dr. Sudirman, MA

NIP. 19770822200650111003

vi

Scanned by TapScanner

MOTTO

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”

(QS. Al-Syuara ayat 183)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wa Syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmad dan penolongannya atas penulisan skripsi yang berjudul **KETIDAKSESUAIAN MEREK TERDAFTAR DENGAN YANG DIPASARKAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF (Studi Kasus No.2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby)** dapat kami selesaikan dengan baik

Sholawat serta salam semoga kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran, dan menjadi teladan (uswatun hasanah) dalam menjalani kehidupan, dengan menjadi umat beliau semoga kita semua tergolong menjadi umat yang beriman dan mendapat syafaatnya di hari kiamat, amin.

Keberhasilan penulisan skripsi ini, tidak lepas dari segala pengajaran, bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga maupun doa karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin. M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

4. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum. selaku Dosen wali penulis selama masa perkuliahan, penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada beliau yang banyak memberikan panutan, bimbingan, motivasi, nasihat dan ilmu yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan. Semoga setiap ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau, amin.
5. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing, penulis ucapkan terimakasih atas waktu yang telah diberikan untuk konsultasi, bimbingan, arahan, motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau, amin.
6. Iffaty Nasyiah, M.H. dan Kurniasih Bahagiati, M.H., selaku Dosen Penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Mlaik Ibrahim Malang yang sudah menguji, membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dimasa depan;
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah penuh keikhlasan membimbing dan memberi ilmunya kepada penulis;
8. Dr. Amirul Faqih Amza, S.H.,M.H., hakim Pengadilan Negeri Bangil dan Yoga Pradana S.H., hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi selaku hakim pamong penulis saat berada di masa praktik perkuliahan dan Arizal Anwar, S.H., M.H. selaku ketua Pengadilan Negeri Bangil yang

sudah membimbing, memberi motivasi dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dimasa depan, Semoga setiap ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau, amin.

9. Alm Drs. KH. Syinwani Kholili Bc.Hk, selaku kyai dan pengasuh Pondok Pesantren Putri Cangaan Bangil yang sudah memberikan banyak arahan, bimbingan, motivasi, serta semangat kepada penulis semasa beliau hidup, semoga Allah memberikan tempat terindah dan balasan atas kebaikan beliau kepada penulis, maka dari itu semoga setiap ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau, amin.
10. Ayahanda tercinta Manan dan Ibunda tercinta Ma'rifah ,selaku Orang tua saya, yang selalu memberikan do'a pada setiap langkah serta dukungan dan semangat yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu, sesuai dengan cita-cita beliau. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya, kasih, dan perlindungan-Nya kepada keduanya;
11. Saudara saya Nuroniatul Khusniah S.Pd,. yang sudah memberikan dorongan motivasi, dukungan materi, dan donatur semasa kuliah penulis, juga adik saya Nurul Khoiril Anam, Muhammad Lutfi Khakim.
12. Sahabat saya Diah Ayu Atika Rahmah, Zaki Anas Diah Mahmudah, dan M Reivanut Tajudin yang memberikan dukungan dan fasilitas

kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir, terlebih lagi kepada seluruh sahabat saya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dan telah memberi banyak dukungan kepada penulis.

13. Seluruh teman-teman satu program studi HES Angkatan 2019 terutama HES C terimakasih atas kebersamaannya, dan saling membantu dalam berbagai ilmu, informasi dan semangat dari awal mulia perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga keberkahan selalu menyertainya.

14. Serta pihak khusus yang sudah memberikan dukungan, bantuan, dan do'a selama proses menjalani perkuliahan, semoga Allah memberikan cerita kehidupan terbaik, dengan pertemuan terbaik.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan didunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kesalahan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan diwaktu yang akan datang.

Malang, 2023

Penulis,

Musho Khikhatul Khasanah

19220079

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tandaapa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
أ	A		Ā		Ay
إ	I		Ī		Aw
أ	U		Ū		Ba'

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
---------------------	---	----------	-----	---------	------

Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُونِ	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْلِ	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْرِ	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....

2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....

3. Billaah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab yang Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan shalat di berbagai kantor pemerintahan, namun....” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “shalat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, danbukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
ABSTRAK	xx
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Definisi Operasional.....	13
G. Metode Penelitian.....	13
a. Jenis Penelitian	14
b. Pendekatan Penelitian.....	15
c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	15
d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
e. Metode Pengolahan Bahan Hukum	17
H. Penelitian Terdahulu	18
BAB II.....	26
TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Merek	26

B. Undang- Undang No.16 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	31
C. Alat Bukti dalam Hukum Perdata	32
D. Klasifikasi Merek	38
BAB III	44
A. Identitas Para Pihak	44
B. Posisi Kasus.....	46
C. Amar Putusan	48
E. Analisis Hukum Putusan Sengketa Merek Dagang No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/PN Niaga Surabaya	50
a) Analisis Hukum Positif Terhadap Ketidaksesuaian Merek Terdaftar Dengan Yang Dipasarkan Dalam Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya.....	52
b) Analisis Hukum Terhadap Adanya Indikasi Pidana Pada Perkara No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya.....	74
BAB IV	93
A. KESIMPULAN	93
B. SARAN	95
DAFTAR PUSTAKA	94
Hukum Positif	94
Buku	94
Jurnal dan Skripsi.....	95
Website	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	100

ABSTRAK

Khasanah, Musho Khikhatul.19220079, **Ketidaksesuaian Merek Terdaftar Dengan Yang Dipasarkan Ditinjau Dari Hukum Positif (Studi Kasus No.2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya)** .
Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islama Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Hersila Astari Pitaloka M.Pd.,

Kata Kunci : Ketidaksesuaian, Merek Terdaftar, Dipasarkan.

Merek memiliki nilai ekonomi, dibutuhkan pendaftaran merek atau logo pada produk dapat menjadikan merek tersebut mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan yang dapat merugikan pemilik merek. Dalam merek memperhatikan beberapa kombinasi unsur yang menjadikan pembeda barang/ jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum lain, meski begitu pada implementasinya terdapat beberapa merek yang digunakan pada produknya tidak sesuai/ sama persis dengan merek/logo yang telah didaftarkan pada Dirjen HKI seperti halnya sengketa No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya.

Mengacu pada latar belakang ada beberapa masalah yang memerlukan pembahasan mengenai kepastian tolak ukur penulisan merek/ logo pada produk yang dipasarkan dengan yang didaftarkan pada Dirjen HKI. Sehingga permasalahan yang akan dibahas pada penulisan ini, mengenai tinjauan hukum positif ketidaksesuaian merek terdaftar dengan yang dipasarkan pada DJKI Kemenkumham studi pada sengketa No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga diketahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan pertimbangan keterangan ahli, padahal nilai kekuatan pembuktian pendapat ahli masih kurang kuat dalam perkara perdata. Tidak disyaratkan secara khusus pemilik hak eksklusif merek harus mencantumkan sepenuhnya atau sama persis dengan yang didaftarkannya, dalam hal pelarangan sebagaimana Undang-Undang merek mengenai kriteria merek yang tidak bisa didaftar ataupun yang ditolak pendaftarannya, dapat dijadikan acuan bahwa terdapat kebebasan penulisan merek selama tidak melanggar regulasi merek tersebut, dan selama hal tersebut tidak menyesatkan konsumen. *Kedua*, landasan hukum yang mendasari yakni dalam Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dengan Pasal 100 terdapat persamaan parameter pelanggaran hukum yakni ketika adanya perbuatan yang dengan tanpa hak menyerupai hak merek pihak lain, dapat dikenakan unsur pidana hal tersebut diperkuat dengan Pasal 382bis KUHP yang menyatakan persaingan tidak jujur tersebut digolongkan suatu tindak pidana.

ABSTRACT

Khasanah, Musho Khikhatul. 19220079, **Incompatibility of Registered Marks With Those Marketed In Terms Of Positive Law (Case Study No.2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya)**. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Hersila Astari Pitaloka M.Pd

Keyword: Incompatible, Registered Marks, on Sale.

Brands have economic value, this is necessary for registration of marks or logos on products can make the mark get legal protection for something that can harm the brand owner. In the brand focus to several combinations of elements that distinguish goods or services produced by other people or legal entities, Therefore in the implementation, there are several brands used in its products that are unmatched or exactly the same as the brands or logos that have been registered with the Director General of IPR as well as dispute No.2 / Pdt.Sus.HKI / Merek / 2022 / PN Niaga Surabaya

Based on the background, there are several issues that require discussion regarding the certainty of the benchmark for writing brands or logos on products marketed with those registered with the Director General of IPR. So that the problem that will be discussed in this writing, regarding the positive legal review of the non-conformity of registered marks with those marketed at the DJKI of the Ministry of Law and Human Rights study on dispute No.2 / Pdt.Sus.HKI / Brand / 2022 / PN Niaga Surabaya.

This research is a Normative legal research. Using a statutory approach and a case approach. The results of this study show that in decision No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga, it is known that the judge's consideration in deciding the case is based on expert testimony, Even though the value of the evidentiary power of expert opinion is still not strong in civil cases. It is not specifically required that the owner of the exclusive rights of the mark must state fully or exactly the same as what is registered, in the case of prohibitions as per the trademark law regarding the criteria for marks that cannot be registered or that are refused registration, it can be used as a reference that there is freedom of writing the mark as long as it does not violate the regulations of the mark, and as long as it does not mislead consumers. Second, the underlying legal basis, namely in Pasal 83 paragraph 1 of the Law on Marks and Geographical Indications with Pasal 100, there are similar parameters of legal violations, namely when there are actions that without rights resemble the trademark rights of other parties, can be subject to criminal elements, this is strengthened by Pasal 382bis of the Criminal Code which states that dishonest competition is classified as a criminal offense.

حلاصة

١٩٢٢٠٠٧٩. مصاححة، الحسنة. عدم توافق العلامات المسجلة مع وجهات النظر المسوقة في مراجعة القانون الوضعي (Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya) دراسة الحالة رقم 2) أطروحة ، قسم القانون الاقتصادي الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج. المستشار
Hersila Astari Pitaloka, M,Pd:

الكلمات الرئيسية: عدم المطابقة ، علامة تجارية مسجلة ، مسوقة.

للعلامات قيمة اقتصادية ، يلزم تسجيل علامة تجارية أو شعار على منتج ، بحيث تحصل العلامة على الحماية القانونية للإجراءات التي يمكن أن تضر بمالك العلامة التجارية. في العلامة ، انتبه إلى عدة مجموعات من العناصر التي تميز السلع / الخدمات التي ينتجها أشخاص آخرون أو كيانات قانونية ، حتى مع وجود العديد من العلامات التجارية المستخدمة في منتجاتهم التي لا تتوافق / تماما مثل العلامات التجارية / الشعارات في الممارسة العملية التي تم تسجيلها لدى المدير العام لحقوق الملكية الفكرية وكذلك النزاع رقم ٢ / Pdt.Sus.HKI / Merek / ٢٠٢٢ / PN Niaga Surabaya

وبالإشارة إلى هذه الخلفية، هناك العديد من القضايا التي تتطلب مناقشة تتعلق بالتأكد من معايير كتابة العلامات التجارية / الشعارات على المنتجات التي يتم تسويقها مع تلك المسجلة لدى المدير العام لحقوق الملكية الفكرية. حيث تتعلق المشكلة التي ستم مناقشتها في هذه الحالة بمراجعة قانونية إيجابية لعدم توافق العلامات المسجلة مع تلك التي تم تسويقها في دراسة الحالة رقم 2/Pdt.Sus.HKI/Brand/2022/PN Niaga Surabaya.

هذا البحث هو بحث قانوني معياري استخدام نهج قانوني (نهج تشريعي) ونهج حالة (نهج حالة). تظهر نتائج هذه الدراسة أنه في القرار رقم ٢ / / Pdt.Sus.HKI / Merek / ٢٠٢٢ PN Niaga / Surabaya ، من المعروف أن اعتبارات القاضي في الفصل في القضايا تستند إلى شهادة الخبراء ، على الرغم من قيمة قوة رأي الخبراء لا يزال غير قوي بما فيه الكفاية في القضايا المدنية. لا يشترط على وجه التحديد أن يذكر مالك الحقوق الحصرية للعلامة بشكل كامل أو مطابق تماما لما سجله ، في حالة الحظر وفقا لقانون العلامات التجارية فيما يتعلق بمعايير العلامات التي لا يمكن تسجيلها أو رفض تسجيلها ، يمكن استخدامها كمرجع أن هناك حرية كتابة العلامة طالما أنها لا تنتهك لوائح العلامات التجارية ، وطالما أنها لا تضلل المستهلكين. ثانيا ، الأساس القانوني الأساسي ، أي في المادة 83 الفقرة 1 من قانون العلامات والمؤشرات الجغرافية مع المادة 100 ، هناك معايير مماثلة للانتهاكات القانونية ، أي عندما تكون هناك إجراءات تشبه حقوق العلامات التجارية لأطراف أخرى ، يمكن أن تخضع لعناصر إجرامية ، وهذا ما تعززه المادة 382 مكرر من القانون الجنائي التي تنص على أن المنافسة غير الشريفة تصنف على أنها جريمة جنائية.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan Intelektual merupakan suatu karya pada sektor barang dan jasa yang berasal karena adanya kekayaan dari segala hasil produksi kecerdasan daya pikir. Hak Kekayaan Intelektual di berikan kepada orang yang berhak dan mampu menghasilkan kekayaan intelektual dimana hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menggunakan rasio, logika, intelektual sehingga menghasilkan karya cipta. Hal tersebut menjadi dasar jika Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat diciptakan oleh semua orang. Itu merupakan sebab mengapa karya dalam Hak Kekayaan Intelektual memiliki sifat yang eksklusif.

Merek merupakan salah satu dari kategori kekayaan intelektual dilindungi yang berupa suatu nama atau simbol, hal ini sangat berguna karena Setiap orang dan badan usaha dapat mengetahui tempat asal produk dan jasa selama menjalankan bisnis dan pemasaran produk dan jasa. Simbol-simbol ini memudahkan untuk mengidentifikasi perusahaan komersial yang menawarkan barang dan jasa ini.

Merek adalah cara untuk mengidentifikasi sumber barang dan jasa. Selain itu dapat dijadikan tolak ukur untuk memastikan bahwa kualitas barang dan jasa yang dihasilkan dapat dijunjung tinggi oleh pemilik usaha yang menggunakan brand dan dipercaya oleh pelanggan. Sebuah merek juga membantu mengurangi penipuan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang ingin

meniru dan memanfaatkan niat baik dari merek asli.¹ Di Indonesia secara khusus terdapat regulasi mengenai merek yakni Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur secara khusus mengenai merek dan indikasi geografis.

Merek sendiri adalah tanda yang dapat direpresentasikan secara grafis sebagai gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih elemen tersebut, tanda ini digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh perorangan atau badan hukum dalam perdagangan barang dan/atau jasa². Sementara disebutkan dalam definisi merek dagang bahwa itu adalah merek yang digunakan pada produk yang diperdagangkan oleh individu, sekelompok individu, atau badan hukum untuk membedakan dari barang identik lainnya³.

Seiring dengan perkembangan industri maupun roda perdagangan merek menjadi sangat krusial dalam perdagangan, iklan, ataupun pemasaran karena kaitannya dengan *image*, kualitas ataupun reputasi barang atau jasa tertentu yang sudah di bentuk dalam branding perdagangan dalam menarik konsumen dan memiliki nilai ekonomi. Konsumen membeli suatu produk dari

¹ Kurniawan, F., & Inayah, S. H. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek Produk Pakaian Brand Terkenal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis," (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta), <http://eprints.ums.ac.id/96717/2/HALAMAN%20DEPAN.pdf>

² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi geografis

³ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

merek tertentu karena melihat kualitas yang tinggi ataupun aman ketika dikonsumsi juga melihat reputasi dari merek tersebut⁴.

Hak atas merek yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum sangat butuh untuk dilindungi dari persaingan usaha yang curang ataupun tidak sehat karena adanya nilai ekonomi dalam suatu merek. Karena persyaratan perlindungan, merek dagang harus terlebih dahulu mendaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Ketentuan Indikasi Geografis dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1).⁵

Pendaftaran merek atau logo pada produk dapat menjadikan merek tersebut mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan yang dapat merugikan pemilik merek tersebut, selain itu pendaftaran merek/logo sebuah produk juga memiliki klasifikasi kelas dan ketentuan mengenai jenis produk yang akan menggunakan merek/logo terdaftar, hal tersebut dapat menjadikan sebuah perusahaan dagang merek atau logo yang sama dengan kelas produk berbeda harus mendaftarkan ulang merek/logonya pada kelas yang sesuai dengan kualifikasi kelas produknya. Dalam merek sendiri memperhatikan beberapa kombinasi unsur yang menjadikan pembeda barang/ jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum lainnya, meski begitu beberapa merek sudah memenuhi unsur-unsur perlindungan mereknya pada Dirjen HKI, namun pada

⁴ Dandi Pahusa, "Persamaan Unsur Pokok pada suatu merek terkenal (Analisis Putusan MA Nomor 162 k/Pdt.Sus-HKI/2014)," *jurnal cita hukum*, no.1 (2015) , <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/31189>

⁵ Pasal 3&4 ayat 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

implementasinya terdapat beberapa merek yang digunakan pada produknya tidak sesuai/ sama persis dengan merek/logo yang telah didaftarkan pada Dirjen HKI.

Dalam pandangan Islam merek merupakan nama baik atau identitas baik yang dimiliki seseorang atau perusahaan, nama baik tersebut membangun merek menjadi dapat dipercaya oleh konsumen sehingga harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tidak boleh bertentangan dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah. Untuk itu sebuah perusahaan perlu membangun citra merek yang baik sehingga menciptakan persepsi terpercaya oleh konsumen, Sehingga hal ini dapat dijadikan untuk menarik konsumen dalam pembelian produk dan jasa. Dalam Al-Quran dijelaskan pada Q.S Asy-Syu'ara ayat 181-183:

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Q.S Asy-Syu'ara ayat 181-183.)

Ayat al-Qur'an di atas menjelaskan bahawa etika menjaga kepercayaan konsumen pada suatu merek adalah dengan sikap jujur atau tidak melakukan manipulasi yang dapat menyebabkan kerugian dan ketidakpuasan konsumen, Karena jika melakukan hal tersebut akan menyebabkan kehilangan kepercayaan konsumen, tidak hanya itu kejujuran juga penting dalam merek

agar tidak ada saling merugikan antara pemilik merek yang satu dengan merek yang lain, hal tersebut tentunya akan berdampak pada penyesatan konsumen.

Citra merek harus ada sikap jujur untuk melakukan branding. Kejujuran adalah hal penting dalam melakukan pemasaran. Dengan terciptanya nama baik akan menunjukkan identitas dan kualitas yang positif. Oleh karena itu, kejujuran akan kondisi suatu barang atau jasa tersebut, harus sesuai dengan keadaan dan perlu dijelaskan mengenai kelemahan dan kelebihan yang dilikinya. Dengan kata lain bahwa perusahaan harus bisa bertanggungjawab terhadap merek produk tersebut, seperti dijelaskan di dalam al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 58 sebagai berikut:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (surat An-Nisaa ayat 58).

Ayat al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa Amanah berarti memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas, seperti halnya sebuah perusahaan dalam menciptakan merek dan memberitahu bagaimana kelebihan dari produk tersebut agar menarik perhatian konsumen sehingga mereka membeli hasil

produknya. Perusahaan harus bisa mempertanggung jawabkan merek yang mereka ciptakan⁶.

Diketahui beredarnya kasus yang marak di media sosial mengenai sengketa merek terhadap brand MS GLOW oleh PS GLOW dengan gugatan nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya⁷. dimana pihak MS GLOW mengaku jika merek nya sudah didaftarkan mengenai HKI yang dimilikinya pada tahun 2016, sedangkan pihak PS GLOW baru mendaftarkan merek pada tahun 2020. Selain adanya persamaan kata pada kedua produk tersebut, perbandingan pendaftaran merek juga akan dilihat dari siapa yang akan mendaftarkannya terlebih dahulu pada DJKI KEMENKUMHAM, namun pada gugatan tersebut diketahui MS GLOW tidak menggunakan Merek terdaftar pada produk yang telah dipasarkan⁸.

Mengutip pada website Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual KEMENKUMHAM diketahui terdapat 45 klasifikasi kelas merek, diantaranya kelas 3 yang mengklasifikasikan merek berupa sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci; sediaan-sediaan untuk membersihkan mengkilatkan, membuang lemak; sabun, wangi-wangian, minyak sari

⁶ Kayawati, Lilis, and Esa Kurnia. "Membangun Citra Merek Sesuai Konsep Syariah." *Economic and Business Management International Journal (EABMIJ)* 3.03 (2021): 39-49. Diakses 4 juni 2023 <https://doi.org/10.556442/eabmij.v3i03.81>

⁷ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Niaga Surabaya, diakses tgl 7 september 2022 http://sipp.pn-surabayakota.go.id/list_perkara/type/d1ZMWEIUS2YvbTA4bXlpNXJXdWNvbG9wbi9KejFaaExRcTZRWVhacXZkSFZhR0Z4bmplVU9nR21mL3Y4Q1pITzR1T0hCZk1XRIZra2JYUWdWb04wY0E9PQ==

⁸ Ayu Miftakhul Husna, "Bongkar Alasan PS Glow Menang Gugatan, Septia Siregar Ungkap Fakta Status MS Glow di Dirjen HAKI", *tribunnews*, 18 juli 2022, diakses 7 september 2022, <https://www.tribunnews.com/seleb/2022/07/18/bongkar-alasan-ps-glow-menang-gugatan-septia-siregar-ungkap-fakta-status-ms-glow-di-dirjen-haki>

kosmetik, minyak rambut; bahan bahan pemeliharaan gigi⁹. Oleh karena itu, pihak MS GLOW dan PS GLOW harus mendaftarkan merek dengan kelas tersebut.

Gugatan antara pihak PS GLOW dengan MS GLOW diklarifikasi oleh pihak PS GLOW yang mengatakan bahwa nama MS GLOW mendaftarkan mereknya di Dirjen HKI pada kelas 32 sebagai minuman serbuk teh bukan kosmetik. Produk terdaftar di HKI kelas 3 yakni MS GLOW for Cantik Skincare. Selama ini pihak MS GLOW hanya mencantumkan merek “MS GLOW” dan bukan “MS GLOW for Cantik Skincare” pada produk kosmetik yang dipasarkan, selain itu MS GLOW juga tidak mencantumkan merek yang sudah terdaftar pada Dirjen HKI.

Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual klasifikasi merek pada kelas 32 adalah bir, air mineral, soda, dan minuman lain yang tidak beralkohol, minuman dan jus buah buahan, sirop dan sediaan lain, untuk membuat minuman¹⁰. Dan pada kasus diatas brand “MS GLOW” terdaftar pada kelas 32 (minuman serbuk instan dan serbuk teh), dengan nomor pendaftaran IDM000731102 dengan status (TM) terdaftar, dengan dimulai perlindungan pada tahun 2018¹¹.

⁹ DJKI Kemenkumham , “Sistem Klasifikasi Merek”, diakses 7 september 2022, <https://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/32>

¹⁰ “Sistem Klasifikasi Merek,” DJKI Kemenkumham , diakses 7 september 2022, <https://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/32>

¹¹ “Pangkalan Data Kekayaan Intelektual”, DJKI Kemenkumham “ diakses 7 september 2022, <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/D002016044408?type=trademark&keyword=ms+glow+for+cantik+skincare>

Tabel 1.1 Perbandingan Merek

 <p>Gambar 1 (Sumber: dgip.go.id)</p>	<p>“PSTORE GLOW”</p> <p>No Pendaftaran: IDM000943833</p>	<p>Kelas barang/jasa: 3</p> <p>Tanggal pendaftaran: 24 januari 2022</p>	<p>Uraian Barang/jasa: Air penyegar wajah dll</p>
 <p>Gambar 2 (sumber: dgip.go.id)</p>	<p>“MS GLOW/ for cantik skincare”</p> <p>No Pendaftaran: IDM000633038</p>	<p>Kelas barang/jasa: 3</p> <p>Tanggal penerimaan: 20 september 2016</p>	<p>Uraian barang/jasa: kosmetik, bedak, cat rambut lulu, mangir, cream untuk muka, lipstik, pelembab, deodorant, pembersih muka.</p>
 <p>Gambar 3 (Sumber: dgip.go.id)</p>	<p>“MS GLOW”</p> <p>No Pendaftaran: IDM000731102</p>	<p>Kelas barang/jasa: 32</p> <p>Tanggal penerimaan: 26 april 2018</p>	<p>Uraian barang/jasa: minuman serbuk instan, minuman serbuk teh</p>

Dalam gugatan yang terjadi pihak Penggugat yakni PS GLOW dikabulkan sebagian gugatannya atas pihak Tergugat yakni MS Glow, hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan nama merek yang tercantum pada produk tidak sesuai dengan klasifikasi kelas merek yang terdaftar pada Dirjen HKI, padahal pihak MS GLOW telah lebih dahulu mendaftarkan Mereknya pada tahun 2016, dan pihak PS GLOW baru mendaftarkan merek nya pada tahun 2020.

Sengketa mengenai MS GLOW dan PS GLOW tidak hanya didaftarkan pada Pengadilan Niaga Surabaya, namun juga didaftarkan pada

Pengadilan Medan dengan nomor register perkara No.2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn. Berbeda dengan Pengadilan Niaga Surabaya dimana pihak PS GLOW sebagai penggugat terhadap pihak MS GLOW (tergugat), pada Pengadilan Niaga Medan pihak MS GLOW menjadi pihak yang menggugat pihak PS GLOW. Menariknya pihak MS glow menjadi pihak yang memenangkan sengketa merek di Pengadilan Niaga, hal tersebut tentu saja bertentangan dengan putusan atas sengketa di Pengadilan Niaga Surabaya yang mengabulkan sebagian gugatan pihak PS Glow sebagai penggugat atas sengketa merek.

Meninjau dalam sengketa pada Pengadilan Niaga Medan No.2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn menyatakan bahwa pihak MS Glow satu-satunya pendaftar dan pengguna pertama (*first to use*) atas penggunaan merek dagang “MS GLOW/ for cantik skincare + LOGO” kelas barang atau jasa 3 dan merek dagang “MS GLOW FOR MEN” kelas 3, sehingga pendaftaran merek dengan nama tergugat yakni “PSTORE GLOW” dan “PSTORE GLOW” dengan kelas 3,44, dan merek “ Pstore Glow Men” kelas 3, dinyatakan meniru dan menjiplak ketenaran merek “MS GLOW/for cantik skincare + logo”, dan membatalkan pendaftaran merek atas nama tergugat¹².

Kasus ini menarik untuk diteliti mengenai Perkara gugatan Merek Terdaftar Gugatan Perdata dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.

¹² Putusan PN MEDAN Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecebade5e296a914313334383032.html> diakses 18 januari 2023.

2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya, karena salah satu alasan suatu merek dapat diberi perlindungan penuh terhadap Hak Kekayaan Intelektual adalah telah didaftarkan pada Dirjen HKI, dan Menurut aturan dalam Pasal 21 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran merek dapat ditolak jika serupa dengan merek terkenal untuk barang atau jasa yang beritikad tidak baik dalam persyaratan pendaftaran merek..

Dari kasus yang sempat ramai tersebut menjadikan sebuah urgensi mengenai kepastian tolak ukur penulisan merek/ logo pada produk yang dipasarkan dengan kesesuaian merek produk yang didaftarkan pada Dirjen HKI. Sehingga permasalahan yang akan dibahas pada penulisan ini, mengenai tinjauan yuridis terhadap produk yang dipasarkan jika memakai merek atau logo jika tidak sesuai atau sama persis dengan merek yang didaftarkan pada DJKI Kemenkumham ditinjau dari hukum positif khususnya UU No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini berokus pada Putusan Pengadilan Niaga tingkat pertama yakni No.2/Pdt.Sus-Hki/Merek/2022/PN Niaga Sby, dimana putusan tersebut masih di proses dipengadilan pada tingkat kasasi, sehingga peneliti membatasi permasalahan penelitian hanya pada tingkat pertama dan tidak turut serta menganalisis putusan kasasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang diangkat mengenai ketidaksesuaian merek terdaftar dengan yang dipasarkan, yakni

1. Bagaimana tinjauan Hukum Positif terhadap ketidaksesuaian merek terdaftar dengan yang dipasarkan analisis putusan No.2/Pdt.Sus-HKI/Merek/PN Niaga Sby?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap adanya indikasi pidana perkara No.2/Pdt.Sus.hki/Merek/2022/PN Niaga Surabaya?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis perbedaan merek atau logo terdaftar dengan logo yang dipasarkan jika ditinjau dari hukum Positif di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat berguna tidak hanya bagi penulis pribadi tetapi juga dapat berguna bagi orang lain. Kegunaan penelitian ini dapat dirumuskan dalam dua hal :

1. Manfaat Akademis

Dengan penelitian ini di harapkan dapat memberi penjelasan aspek hukum positif dalam penulisan merek atau logo yang dipasarkan jika tidak sesuai dengan merek atau logo yang didaftarkan perlindungannya pada Dirjen HKI, sehingga selanjutnya peneliti ini dapat bermanfaat bagi

masyarakat umum terutama pihak wirausahawan di Indonesia, bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum serta menjadi tambahan untuk bahan kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi kepada peneliti lain di masa yang akan datang dan memberikan wawasan yang luas kepada pembaca terlebih terkait penulisan label merek atau logo jika tidak sesuai dengan yang didaftarkan hak mereknya pada Dirjen HKI, dan juga diharapkan dapat di gunakan sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan bagi peneliti khususnya mengenai perlindungan dari hukum positif terhadap penulisan label merek. Selain itu diharapkan menjadi sumbangan pemikiran hukum di Indonesia terutama untuk jaminan kepastian hukum para pihak dalam penulisan Merek.

3. Manfaat Teori

Penelitian diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan hukum maupun ilmu pengetahuan di Indonesia mengenai batasan penggunaan merek atau logo jika tidak sesuai dengan merek atau logo yang didaftarkan hak mereknya pada Dirjen HKI serta untuk pengembangan penelitian di masa yang akan datang atau pada studi kasus yang berbeda.

F. Definisi Operasional

Berikut beberapa istilah sebagai gambaran dalam memahami judul, dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan sebagai gambaran dari maksud judul penelitian ini:

1. Merek (dagang)

Yakni suatu nama, atau simbol dari nama usaha dan penentuan komersial atau biasa dikenal dengan istilah *trademarks*, *service marks*, nama komersial atau design komersial yang digunakan sebagai identitas barang atau jasa.

2. Merek terdaftar

Merek yang terdaftar adalah merek yang memperoleh perlindungan dari Negara melalui Kantor Pengadilan sehingga diakui sebagai merek yang sah oleh undang-undang dan mempunyai nomor register.

3. Merek yang dipasarkan

Yakni nama sebuah produk dengan merek yang digunakan sebagai pembeda dari produk atau jasa serupa lainnya, yang digunakan dalam praktik pemasaran produk berupa merek maupun logo dari merek produk tersebut sendiri.

G. Metode Penelitian

Atas dasar serangkaian prosedur dalam penelitian ilmiah untuk mencapai kebenaran hukum dalam penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisisnya melalui kegiatan ilmiah yang

berdasarkan pada serangkaian metode, sistematika, dan beberapa pemikiran¹³. Metode penelitian kemudian menjadi faktor penting untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran dalam penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam rangkaian penulisan penelitian karya ilmiah yang digunakan. Untuk itu, metode penelitian hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Jenis penelitian hukum yuridis normatif dipilih karena penelitian ini melakukan telaah hukum positif pada putusan pengadilan niaga perkara gugatan merek yang dilakukan oleh pihak PS Store Glow terhadap pihak MS Glow. Oleh karena itu jenis penelitian ini dirasa cocok digunakan dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis dengan latar belakang masalah tersebut.

Penelitian hukum yuridis-normatif atau penelitian yang dilakukan untuk menemukan norma tertentu, baik norma dalam peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai langkah untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Maka dari itu diharapkan dengan menganalisis putusan tersebut dapat menghasilkan data lengkap dan komprehensif, serta dapat mengungkap ketidakpastian hukum yang ada dalam Undang-Undang.

¹³ Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019),

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengadakan penelitian. Pendekatan penelitian hukum dalam penelitian ini menggunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah regulasi dan peraturan perundang undangan yang mana dalam penelitian ini menggunakan hukum positif khususnya Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan permasalahan penelitian yakni perbedaan merek terdaftar dengan yang dipasarkan¹⁴.

Selain itu, digunakan pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini, yakni dengan menelaah *ratio decidendi* yang digunakan hakim dalam sengketa Pengadilan Niaga Surabaya No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya¹⁵.

c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer dan sekunder, yakni:

- Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum primer pada penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana,2007), 93.

¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 119.

2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, HIR (Herzien Inlandsch Reglement), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Permenkumham No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berguna untuk membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian ini dan akan memperkuat penjelasan yang berada di dalamnya. Bahan hukum sekunder terdiri atas, buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum yang mengulas dan berkaitan tentang penelitian ini.

- Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau penunjang terhadap bahan hukum primer dan sekunder, atau bahan acuan bidang hukum. Bahan hukum tersier terdiri dari abstrak perundang-undangan, direktori pengadilan, kamus hukum, dll¹⁶.

d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum pada penelitian normatif menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan mencari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (yakni dengan mengumpulkan bahan kepustakaan terkait dengan obyek yang diteliti).¹⁷ Teknik dokumentasi atau tidak terjun langsung ke lapangan ataupun subjek pada penelitian. Adapun dokumen yang

¹⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),33.

¹⁷ Nitaria Angkasa, dkk., *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, (Lampung : CV. Laduny Alifatama, 2019),
<http://repository.lppm.unila.ac.id/18062/1/hamzah%20metode%20penelitian%20hukum.pdf>

digunakan pada penelitian ini yaitu, putusan, buku-buku, Undang-Undang, skripsi, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan merek.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Undang-Undang, oleh karena itu peneliti juga mengumpulkan peraturan perundang-undangan atau regulasi terkait mengenai atau yang berkaitan dengan isu penelitian ini. Peraturan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Hukum positif khususnya Undang-Undang No.20 Tahun 2016 dan putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya.

e. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Metode Pengolahan Bahan Hukum Metode pengolahan bahan hukum pada penelitian hukum normatif menggunakan sistematisasi pada bahan hukum dengan melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut kelompok dari bahan hukum dan menyusunnya sehingga diperoleh hasil penelitian secara sistematis dan logis dengan adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya guna mendapatkan gambaran umum untuk jawaban dari hasil penelitian. Sebagaimana penjabaran berikut:

a) Pemeriksaan data (*editing*)

Bahan hukum yang telah diperoleh, berupa Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan sengketa No.2 Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya diperiksa ulang dan disesuaikan dengan judul dan rumusan masalah. Pemeriksaan diantaranya adalah terdiri dari

kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain.

b) Verifikasi (*verifying*)

Bahan-bahan hukum yang telah diklasifikasi selanjutnya akan diverifikasi untuk memastikan keabsahan bahan hukumnya apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan.

c) Analisis data (*analysing*)

Setelah proses verifikasi selanjutnya akan dianalisis untuk mengaitkan antar bahan hukum untuk memperoleh hasil yang sesuai yang telah diharapkan.

d) Kesimpulan (*concluding*)

Setelah proses analisa data, maka dimbillah kesimpulan untuk menyempurnakan penelitian dengan tujuan mendapatkan jawaban dari rumusan-rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan sebagai rujukan dalam hal penulisan penelitian skripsi ini, selain itu penelitian terdahulu ditujukan untuk menunjukkan perbandingan antara persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya oleh pihak lain.

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini juga ditujukan untuk menunjukan keorisinalitas atau keaslian penelitian, serta terhindar dari unsur plagiasi, selain itu juga sebagai penegas antara titik pembeda penelitian terdahulu dengan penelitian ini

Berikut uraian dan tabel penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis, antara lain:

1. Sidik Ilmiawan, dan Elfrida Ratnawati Gultom, menulis di Jurnal Tinjauan Hukum UNES dengan judul “Analisis Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby Tentang Sengketa Merek Dagang Antara MS Glow Dengan PS Glow”. Penelitian ini menjabarkan mengenai *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara.
2. Amelia Cahaya, Kristina Dwi Wulan Asri, Witta Dewi Pustika Takarshi, Ribka Sekar Arumbi. menulis di Jurnal Riset Hukum dan Pancasila dengan judul “Perlindungan HKI Terhadap Merek Dagang “PS Glow” (Analisis Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga sby)” penelitian ini berfokus pada PS Glow sebagai pemenang dalam putusan Pengadilan Niaga Sby dan Hak Eksklusive yang dimiliki oleh PS Glow.
3. Novi Yanti dan Devi Siti Hamzah Marpaung, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Merek PS GLOW Melawan MS GLOW Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”. Tulisan ini termuat dalam Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, penelitian ini berfokus menganalisis menggunakan parameter Undang-Undang arbitrase.
4. Dandi Pahusa, seorang alumni pogram studi ilmu hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, dengan judul jurnal “Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Terkenal (Analisis Putusan MA Nomor 162 k/Pdt.Sus-HKI/2014)”. Penelitian ini merumuskan mengenai kurangnya aturan secara rinci terkait batasan kriteria persamaan pada pokoknya dalam

undang-undang merek, dan penafsiran yang berbeda atas putusan hakim dalam penyelesaian sengketa Putusan MA Nomor 162 k/Pdt.Sus-HKI/2014.

5. Desak Made Dwipayani, Nurul Fazriyah, dengan penelitian jurnal yang berjudul “Perkara Penolakan Pembatalan Merek Terdaftar Dalam Gugatan Perdata Analisis Putusan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/MEREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST”.
6. Lompoh Egia Nuansa Pinem dan Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi, dengan penelitian jurnal yang berjudul “Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Geprek Bensu Melawan I Am Geprek Bensu”.
7. Masrifatun Mahmudah, seorang mahasiswi Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan penelitian skripsi sebagai tugas akhir yang berjudul “Ketentuan Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Perpektif Hukum Islam (Studi terhadap kasus Merek yang Ditolak Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015)”. Dalam penelitian ini mengangkat masalah mengenai pertimbangan hakim atas merek yang tidak dapat didaftarkan baik dari segi hukum positif maupun hukum islam, dengan menggunakan komparative sebagai metode penelitian karena menggunakan hukum positif dan hukum islam sebagai parameter dalam menganalisis.

8. Taufikur Rohman, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dengan konsentrasi hukum bisnis UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta dengan penelitian berupa skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Hak Merek Bagi Pendaftar Pertama (First to File) Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor: 304 K/Pdt.Sus-HKI/2014)”

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Sidik Ilmiawan, dan Elfrida Ratnawati Gultom	ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2/PDT.SUS.HKI/ME REK/2022/PN.NIAG A. SBY TENTANG SENKETA MEREK DAGANG ANTARA MS GLOW DENGAN PSGLOW Link akses: https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.329	Penelitian ini hanya berfokus menjabarkan ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan sengketa Pengadilan Niaga Surabaya No.2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby	Membahas mengenai sengketa antara PS GLOW dan MS GLOW sama sama menganalisis putusan pengadilan niaga surabaya
2.	Amelia Cahaya, Kristina Dwi Wulan Asri, Witta Dewi Pustika Takarshi, Ribka Sekar Arumbi.	Perlindungan HKI Terhadap Merek Dagang “PS Glow” (Analisis Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga sby) Link akses: https://www.jhlp.org/index.php/JHLP/article/view/10/11	Penelitian ini berfokus menjabarkan ratio decidendi hakim dalam menjadikan PS GLOW mempunyai hak eksklusife atas merek dagang “PSTORE GLOW” dalam putusan sengketa Pengadilan Niaga Surabaya No.2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby	Membahas mengenai sengketa antara PS GLOW dan MS GLOW sama sama menganalisis putusan pengadilan niaga surabaya
3.	Novi Yanti	Penyelesaian Sengketa Merek PS GLOW	Kasus antara pihak PS GLOW	Membahas mengenai

	dan Devi Siti Hamzah Marpaung	Melawan MS GLOW Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Link: https://doi.org/10.5281/zenodo.7212660	melawan pihak MS GLOW yang berfokus meneliti mengenai penyelesaian sengketa yang dilakukan secara arbitrase.	sengketa antara PS GLOW melawan MS GLOW
4.	Dandi Pahusa	Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Terkenal (Analisis Putusan MA Nomor 162 k/Pdt.Sus-HKI/2014) Link: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/31189	Kasus antara PR Jaya Makmur melawan PT. Gudang Garam Tbk, yang berfokus tentang bagaimana penjabaran dalam makna “persamaan unsur pokok” pada suatu merek terkenal yang dapat ditiru dengan itikad tidak baik oleh pemegang merek lain dalam penentuan putusan pengadilan.	Membahas mengenai hak merek suatu produk terkenal yang dapat dirugikan dengan itikad tidak baik pemilik merek lain. Sama sama membahas putusan pengadilan yang mengabulkan baik seluruhnya maupun sebagian pihak yang diyakini sebagai pihak dengan itikad tidak baik.

5.	Desak Made Dwipayani, Nurul Fazriyah	Perkara Penolakan Pembatalan Merek Terdaftar Dalam Gugatan Perdata Analisis Putusan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/MEREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST Link: https://doi.org/10.23887/glr.v3i2.445	Sengketa antara merek dengan kata Swallow Globe Brand dengan gambar bola dunia (globe) dan burung walet (swallow) melawan merek cap Boladunia dengan gambar bola dunia (globe) dan burung walet (swallow), yang meninjau perihal daya pembeda merek sehingga pembatalan atas merek ditolak dan konsep itikad tidak baik dalam pendaftaran suatu merek	Sama- sama membahas mengenai hak merek terdaftar dan menganalisis putusan pengadilan
6.	Lompoh Egia Nuansa Pinem, Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi	Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Geprek Benu Melawan I Am Geprek Benu Link: https://doi.org/10.23887/jpss.v2i1.452	Berfokus pada analisis kasus yang menitik beratkan pada penyelesaian sengketa mengenai hak merek	Sama sama meneliti mengenai sengketa hak merek pada jalur litigasi
7.	Masrifatun Mahmudah	Ketentuan Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek	Berfokus menganalisis ketentuan merek yang tidak dapat didaftarkan dan pertimbangan	Sama-sama meneliti putusan dan pertimbangan hakim

		<p>dan Indikasi Geografis Perpektif Hukum Islam (Studi terhadap kasus Merek yang Ditolak Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015)</p> <p>Link: http://etheses.uin-malang.ac.id/11195/1/13220164.pdf</p>	<p>hakim berdasarkan putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015)</p>	<p>atas merek</p>
8.	Taufikur Rohman	<p>Perlindungan Hukum Hak Merek Bagi Pendaftar Pertama (First to File) Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor: 304 K/Pdt.Sus-HKI/2014)</p> <p>Link: https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32447/3/TAUFIKUR%20ROHMAN-FSH.pdf</p>	<p>Sengketa antara merek CAMPUS dan KAMPUS melawan BMCAMPUS dan MMCAMPUS yang berfokus dalam meneliti hak perlindungan merek atas persamaan merek yang terdaftar dan tetap boleh didaftarkan diperkuat dengan putusan MA atas pendaftaran merek tersebut</p>	<p>Sama sama meneliti putusan yang memperkuat pendaftaran merek produk atas asas first to file di Indonesia</p>

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi uraian logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian. Skripsi ini akan dipaparkan dalam 4 (empat) bab sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan, merupakan bab yang akan memaparkan 5 (lima) sub bab yang ada di dalamnya, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu tinjauan pustaka, merupakan bab yang memaparkan beberapa pemikiran dan/atau konsep yuridis untuk dijadikan sebagai dasar teori dalam melakukan pengkajian dan analisis tentang permasalahan dalam penelitian. Dalam bab kedua penelitian akan dipaparkan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan hak atas merek.

Bab ketiga yaitu hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini penulis memaparkan hasil analisis terhadap bahan hukum dalam penelitian ini sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu: (1) menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara perdata no. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya, (2) menganalisis hukum terhadap penulisan merek produk jika tidak sesuai/ sama persis dengan merek yang didaftarkan pada DIRJEN HKI ditinjau dari Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Bab keempat yaitu penutup, merupakan bab terakhir yang di dalamnya akan memaparkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini memaparkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini, sedangkan saran memaparkan usulan yang ditujukan kepada para pihak yang memiliki kewenangan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Merek

Merek merupakan cabang dari Hak Kekayaan Intelektual, dimana secara umum Dirjen HKI membagi Hak Kekayaan Intelektual dalam dua kategori yakni Hak cipta, dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Varietas Tanaman¹⁸.

Merek yakni sebuah tanda dapat berupa berupa nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang ataupun jasa. Pengertian tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 dan juga menjabarkan makna Merek yang lebih signifikan dari pada Undang-Undang Merek sebelumnya yakni Undang-Undang No 15 Tahun 2001.

Pengaturan hak merek di Indonesia telah melalui rentetan perubahan dan penyesuaian, dimana pertama kali diatur melalui Undang-Undang No.19 Tahun 1992 dan telah diubah dengan Undang-Undang No.14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, kemudian disesuaikan lagi menjadi Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek dikarenakan adanya ratifikasi keanggotaan WTO pada

¹⁸Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual. (Malang: Setara Press, 2017), 5.

Tahun 1994, dan terakhir diubah melalui Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis atau biasa disebut dengan UUM.

Di era kemajuan global yang pesat, peran merek menjadi semakin krusial, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, sehingga perlindungan diberikan bukan sebagai hasil dari upaya mendasar untuk jujur dalam kegiatan perdagangan, melainkan untuk mengidentifikasi asal produk yang dihasilkan oleh produsen., karena hal terpenting yang menjadi tujuan hukum merek sebagai setiap tanda yang digunakan sebagai merek memiliki kemampuan memiliki daya penentu (*individualising*) atau membedakan (*capable of distinguishing*) barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya.¹⁹

Dalam Undang-Undang Merek (UUM) menganut beberapa prinsip yakni:

1. Prinsip *first to file* (pendaftaran pertama). Dalam prinsip ini pihak yang diakui sebagai pemegang merek adalah pendaftar pertama yang mengajukan permohonan pendaftaran merek
2. Tidak boleh menyebabkan kebingungan dan penyesatan (*confusing/herwring*) antara merek yang didaftarkan dengan suatu merek yang terkenal dan sudah dimiliki orang lain.
3. Prinsip cepat dalam penyelesaian hukum dalam perkara merek yang dapat diajukan pada Pengadilan Niaga
4. Perlindungan merek dapat diperpanjang oleh pemilik merek

¹⁹ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010) 162.

5. Prinsip *konstitutif* (hak merek hanya diberikan jika seseorang sudah mendaftarkannya)
6. Prinsip delik aduan, yakni pihak aparat dapat melakukan tindakan jika adanya aduan atau laporan pelanggaran merek oleh pemilik hak merek.

Merek bisa dicantumkan pada barang, atau pada bagian bungkus barang atau dapat juga dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa, misalkan logo gojek pada setiap jaket dan helm *driver* gojek, oleh karenanya merek harus memiliki cukup daya pembeda (*capable of distinguishing*) atau memiliki kemampuan untuk membedakan dirinya dari produk atau layanan perusahaan serupa. Agar memiliki daya pembeda merek harus dapat memberikan penentuan (*individual-ering*) pada barang atau jasa yang bersangkutan serta memasukkan merek pada barang atau jasa tersebut agar memiliki kekuatan yang membedakan²⁰.

Pada hakikatnya merek merupakan sebuah tanda, yang mana tanda tersebut dapat diterima sebagai merek jika memiliki daya pembeda. Daya pembeda dengan memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Pada saat mendaftarkan merek kepada Dirjen HKI, jenis barang harus ditentukan apakah merek tersebut merupakan merek dagang karena merek yang sudah memiliki daya pembeda tidak diterima sebagai merek apabila

²⁰ Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) 83

tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.²¹ Begitu juga pada merek jasa, harus menyertakan jenis barang atau jasa yang dimintakan perlindungannya. Karena tanpa menyebutkan jenisnya maka merek tidak dapat diterima dan didaftarkan kepada Dirjen HKI.

Merek bernilai ekonomis sebab adanya fungsi atau kegunaan didalamnya, suatu merek menjalankan beberapa fungsi sekaligus, baik bagi pemilik merek sebagai produsen maupun bagi konsumen pada umumnya. Fungsi merek sendiri baik merek barang atau jasa yakni sebagai:

- a) *Product identity* atau Tanda pengenal yang membedakan produk perusahaan satu dengan yang lainnya. Fungsi ini menghubungkan barang atau jasa dengan pembuatnya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan²².
- b) *Means of trade promotion*, atau *promotion and impression function* atau sarana promosi dagang yang dilakukan melalui iklan produsen dan pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasanya, dimana merek menjadi *goodwill* untuk menarik konsumen, sehingga menjadikan merek sebagai simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya²³. Fungsi daya tarik atau *impression function* dari suatu merek sangat penting untuk menarik perhatian pembeli, agar memiliki daya tarik suatu merek biasanya dibuat berbentuk singkat dan subjektif,

²¹ Suyud Margono, *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011) 47

²² Riswandi, hak kekayaan intelektual dan budaya hukum, 84

²³ Riswandi, hak kekayaan intelektual dan budaya hukum, 84

dengan warna menarik dan corak khusus, dengan tujuan agar mudah diingat oleh para konsumen, sehingga setiap kali ingin membeli, konsumen mudah menemukannya diantara tumpukan merek merek dari barang-barang yang sejenis yang berasal dari berbagai produsen²⁴.

- c) *Quality guaranteed* atau jaminan atas mutu barang dan jasa, yang mana hal ini juga dapat menjadi perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen sehingga tidak hanya menguntungkan pihak produsen pemilik merek saja²⁵. Karena pelanggan umumnya kurang peduli dengan asal atau sumber barang yang ingin mereka beli tetapi lebih memperhatikan atau signifikansi terhadap kualitas barang-barang ini, peran jaminan kualitas pada suatu merek lebih penting dalam praktik daripada sebagai pengidentifikasi asal barang.²⁶
- d) *Source of origin*, Penunjukan asal produk atau jasa yang diproduksi, memungkinkan merek untuk berfungsi sebagai pengidentifikasi asal barang atau jasa dengan produsen, atau antara barang dan jasa dengan negara asal²⁷.
- e) *Distinctive Function* atau Tujuan dari merek adalah untuk membedakannya dari merek lain atau untuk mengidentifikasi produk atau layanan yang ditandai oleh merek dan untuk membedakannya dari barang

²⁴ Margono, Hak Milik Industri Peraturan dan Praktik di Indonesia, 52-53

²⁵ Riswandi, hak kekayaan intelektual dan budaya hukum, 84

²⁶ Margono, Hak Milik Industri Peraturan dan Praktik di Indonesia, 52

²⁷ Riswandi, hak kekayaan intelektual dan budaya hukum, 84

atau jasa yang sebanding yang diproduksi dan dipertukarkan oleh produsen, pedagang, dan pebisnis di industri jasa lainnya.²⁸.

Dalam Pasal 2 ayat 2 Undang –Undang Merek juga terdapat pembagian Merek yakni dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1) Merek Dagang

Yakni merek pada barang yang diperdagangkan untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama sama atau badan hukum pemilik merek. Contoh: Wardah, Implora, Tanggo dll.

2) Merek Jasa

Yakni merek yang digunakan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum pada jasa yang diperdagangkan untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Contoh: SiCepat Exspress, Indomaret, AKAS (jasa transportasi).

B. Undang- Undang No.16 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan dalam Pasal 3 bahwa hak atas merek dapat diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.

Pemilik lisensi merek terdaftar dapat mengajukan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek atau gugatan ganti rugi terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek pada barang

²⁸ Margono, Hak Milik Industri Peraturan dan Praktik di Indonesia, 52

atau jasa yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 83 ayat 1 yang menyatakan “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 gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut”.

Mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan dalam Pasal 21 ayat 1 bahwa “permohonan dapat 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/jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;
- d. Indikasi geografis terdaftar.”

Mengenai penjelasan permohonan pendaftaran merek yang memiliki itikad tidak baik Pasal 21 ayat 3 menyatakan jika pemohon ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

C. Alat Bukti dalam Hukum Perdata

Dalam persidangan alat pembuktian digunakan untuk meneguhkan segala dalil-dalil yang diketengahkan maupun untuk pembantahan dalil

tersebut. Hukum perdata sendiri menyebutkan alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) *jo.* Pasal 164 HIR, yaitu:

1. Surat atau bukti tertulis, menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan surat adalah suatu buah pikiran dimana buah pikiran tersebut bisa dipakai sebagai pembuktian dengan memuat tanda yang dapat dibaca, A. Pilto juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian tulisan yang disebut surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti menerjemahkan suatu isi pikiran²⁹. Dari paparan mengenai alat bukti surat tersebut berarti ditekankan mengenai buah pikiran atau isi pikiran yang tertera dalam tulisan adalah salah satu sebab surat dapat dijadikan alat bukti, hal tersebut dikarenakan buah pikiran tersebut mempunyai tujuan saat dibuat dengan tujuan tertentu. Alat bukti surat terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni:

- a) Akta

Akta yakni surat tanda bukti yang pembuatannya disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku³⁰. Sebagai surat yang sengaja sejak awal dibuat untuk pembuktian. Akta terdiri dari:

²⁹ Koesparmono Irsan, Armansyah. Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016) hlm 35

³⁰ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), diakses 12 April 2023, <https://kbbi.web.id/akta>

1). Akta autentik;

Menurut Pasal 1868 BW, akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa di tempat dimana akta di buat. Akta autentik merupakan bukti yang mengikat sehingga apa yang ditulis dalam akta ³¹harus dipercaya oleh hakim dan dianggap benar selama ketidakbenarannya belum terbukti.

2). Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya karena dibuat dan disetujui oleh para pihak yang membuatnya. Dimana dalam akta dibawah tangan memuat catatan yang dapat menjadikan Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya. Akta di bawah tangan dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

- b) Surat biasa, surat-surat yang semula tidak dimaksudkan untuk dijadikan alat bukti, namun dapat dijadikan alat bukti jika suatu saat alat bukti surat tersebut dapat membuktikan suatu perkara di pengadilan.³²

³¹ Koesparmono Irsan, Armansyah. Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016) hlm 41

³² I.G.A. A. ARI KRISNAWATI, Diktat Kuliah PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA (Bagian Hukum Acara Perdata), https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_dir/ac46262d59f9ea4f78eac3d6f3841958.pdf

2. Saksi, yaitu, orang-orang yang menawarkan erangan atau kesaksian di depan pengadilan yang dengannya kesaksian akan memperjelas masalah apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri. Keterangan seorang saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi artinya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus dikemukakan secara lisan di sidang pengadilan.

Secara umum, siapa pun dapat bersaksi, namun beberapa individu tidak dapat didengar sebagai saksi, termasuk:

- a) anggota darah atau keluarga yang sudah menikah;
 - b) pasangan atau suami, bahkan jika mereka bercerai;
 - c) anak di bawah umur di bawah lima belas tahun;
 - d) orang gila,
3. Persangkaan, Pasal 173 HIR mengatur persangkaan, namun dalam pasal tersebut tetapi tidak mendefinisikan apa yang merupakan persangkaan, melainkan hanya menentukan bahwa persangkaan itu dapat digunakan sebagai alat bukti apabila persangkaan itu signifikan, seksama, tertentu dan menguatkan satu sama lain. Dalam Pasal 1915 KUHPperdata, dikenal adanya 2 (dua) persangkaan, yaitu:
 - a) Persangkaan yang didasarkan atas undang-undang (*praesumptiones juris*); dan
 - b) Persangkaan berdasarkan kenyataan (*praesumptiones factie*).

1916 KUHPerdara menentukan persangkaan adalah sebagai berikut:

- a) Perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena dari sidat dan keadaannya saja dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan-ketentuan undang-undang; Peristiwa yang untuk menerapkan hak kepemilikan atau pembebasan dari hutang
 - b) Persitiwa-peristiwa yang menurut undang-undang dapat dijadikan kesimpulan guna menerapkan hak pemilikan atau pembebasan dari utang;
 - c) Kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atas putusan hakim;
 - d) Kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang tentang pengakuan atau sumpah oleh suatu pihak.
4. Pengakuan; Pasal 174, 175 dan 176 HIR mengatur pengakuan. pengakuan menurut undang-undang merupakan salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata dimuat dalam Pasal 164 HIR. Menurut Pasal 1926 KUHPerdara, pengakuan dapat diberikan baik secara lisan maupun tertulis, segera oleh orang yang bersangkutan atau oleh orang lain yang telah diberi izin khusus untuk melakukannya. Ketika mengakui suatu hal di hadapan hakim, kehati-hatian harus dilakukan karena pengakuan yang dibuat di depan pengadilan tidak

dapat ditarik kecuali dapat menunjukkan bahwa pengakuannya adalah hasil dari kesalahan tentang fakta-fakta.

Pengakuan yang dibuat di depan pengadilan memiliki nilai pembuktian yang lengkap dan dapat ditegakkan secara hukum, menurut Pasal 174 HIR. Menurut Pasal 175 HIR, pengakuan yang dibuat di luar persidangan tidak memberikan hakim kekuatan pembuktian; Dengan kata lain, pengakuan yang dibuat di luar persidangan tidak mencegah hakim menggunakannya sebagai bukti awal.

5. Sumpah Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155, 156, 157, 158, dan 177 HIR. Alat bukti sumpah dapat digunakan sebagai pilihan terakhir, bukti tersumpah dapat digunakan untuk menunjukkan validitas prosedur kasus perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo, sumpah merupakan suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal 3 (tiga) macam sumpah sebagai alat bukti, yakni:

- a) Sumpah Pelengkap (*Suppletoir*)

Merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang

disengketakan yang akan berfungsi sebagai dasar untuk putusannya. Sumpah pelengkap diatur dalam Pasal 155 HIR/Pasal 182 RBG.

b) Sumpah Penaksiran (*Aestimatoir, Schattingseed*)

Merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena sebagai bagian dari tugasnya terhadap penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Syarat pembebanan sumpah penaksiran adalah kesalahan pihak tergugat telah terbukti, namun jumlah kerugian sulit ditentukan. Sumpah penaksiran diatur dalam Pasal 155 HIR/Pasal 182 RBG/Pasal 1940 KUHPerdara.

c) Sumpah Pemutus (*Decisoir*)

Merupakan sumpah yang oleh pihak yang satu melalui perantaraan hakim diperintahkan kepada pihak lainnya untuk menggantungkan pemutusan perkara tersebut. Sumpah *decisoir* merupakan upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara yang keberadaannya diatur dalam Pasal 156, 157, 177 HIR.

D. Klasifikasi Merek

Sistem Klasifikasi Merek yakni sistem pengelompokkan produk atau layanan yang digunakan untuk mendaftarkan suatu merek dagang tertentu. Sistem ini merupakan standar yang sudah diharmonisasikan secara global, yaitu dengan mengacu pada Nice Classification, dengan fungsi sebagai pembatas atas Hak yang diberikan oleh suatu merek.

Terdapat 45 kelas produk dan layanan pada Sistem Klasifikasi Merek, dimana terdiri dari 1-34 produk dan 35-45 kelas jasa. Berikut tabel mengenai klasifikasi merek:

Tabel 3.1 Klasifikasi Merek

Kelas	Klasifikasi
Kelas 1	Industri yang menggunakan bahan kimia, ilmu pengetahuan dan juga fotografi, pertanian holtikultura dan kehutanan, sediaan sediaan untuk mengeraskan dan memateri, zat kimia untuk mengawetkan bahan makanan, zat penyamakan, bahan perekat yang digunakan dalam industri, damar buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses, pupuk, komposisi pemadam kebakaran.
Kelas 2	Cat, permis, lak, bahan untuk mencegah terjadinya karatan dan pelapukan kayu, bahan untuk warna, bahan untuk penyering, logam dalam bentuk daun atau bubuk yang diperlukan untuk melukis, dekorasi, mencetak untuk para airtis, damar yang belum dioleh.
Kelas 3	Sedian sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak, sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut, bahan-bahan untuk memelihara gigi, sediaan untuk memutihkan dan mencuci.
Kelas 4	Minyak dan lemak yang digunakan untuk industri, bahan pelumur, bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan, lilin, sumbu, zat yang digunakan untuk mengisap, maupun membasahi dan atau mengikat debu.
Kelas 5	Sediaan yang berguna untuk membasmi binatang perusak, bahan yang digunakan untuk membasmi jamur, bahan yang digunakan untuk membasmi rumput liar, Sedian farmasi dan kedokteran hewan, ilmu kebersihan untuk keperluan medis dan kedokteran hewan, bahan-bahan menambal gigi, pembuat gigi buatan, pembuat gigi buatan, makanan bayi, suplemen pantangan untuk manusia dan hewan, plester, bahan yang digunakan pembalut, atau membasmi kuman.
Kelas 6	Logam biasa dan campurannya, benda-benda kecil dan

	hardware logam, pipa dan tabung dari logam, brankas, barang, barang dari logam biasa tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, bijih. logam untuk bahan bangunan, bangunan diangkut dari logam, bahan dari logam untuk rel kereta api, kabel non-listrik dan kabel dari logam biasa, barang besi.
Kelas 7	Alat pertanian selain yang dioperasikan secara manual, alat pengeram, mesin dan mesin perkakas, motor dan mesin (kecuali untuk kendaraan darat), kopling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat).
Kelas 8	Pisau pedang, pisau cukur, perkakas dan alat tangan (dioperasikan secara manual).
Kelas 9	Perkakas untuk merekan transmisi atau reproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetic, caram perekam, CD, DVD dan media untuk merekam digital, pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, penelitian, listrik, potret, kinematografi, timbang, ukur, sinyal, pengawasan (pemeriksaan), pertolongan dan pendidikan, pesawat dan perkakas untuk menukar, melaksanakan, menjelmakan, mengumpulkan, mengatur atau mengontrol listrik.
Kelas10	Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi atau kedokteran hewan, lengan mata atau gigi palsu, barang-barang yang digunakan untuk ortopedi, bahan-bahan benang untuk melakukan pembedahan.
Kelas11	Instalasi penerangan, pemasangan, pendinginan, pemanasan, penghasilan uap, pengeringan, penyegaran udara pembagian air dan instalsi kesehatan.
Kelas12	Kendaraan, alat untuk bergerak di darat, udara atau air.
Kelas13	Senjata api, bahan peledak, kembang api, amunisi dan proyektil.
Kelas14	Logam mulia dan campurannya dan benda-benda yang dibuat dari bahan-bahan itu atau disepuh dengan bahan-bahan itu, tidak termasuk dalam kelas lain, jam dan pesawat pengukur waktu, perhiasan, batu berharga.

Kelas15	Alat-alat musik.
Kelas16	Kemasan dari bahan plastik, kartu main, huruf huruf cetak, blok-blok cetak, kertas, karton dan barang-barang serupa, barang cetakan, alat untuk menjilid buku, alat untuk tulis menulis, bahan perekat tulis menulis atau rumah tangga, alat kesenian, kuas lukis, mesin tulis dan alat-alat kantor (kecuali prabot) alat alat pendidikan dan pengajaran.
Kelas17	manufaktur plastik bentuk menonjol, bahan pengemasan merapatkan dan menyekat, tabung lentur non logam. karet, getah perca, getah, asbes, mika dan barang dari bahan serupa dan tidak termasuk dalam kertas lain.
Kelas18	Kulit dan kulit imitasi atau barang dari jenis bahan kulit, kulit binatang, kulit halus, koper dan tas, cambuk, pakaian kuda dan pelana, payung hujan matahari dan tongkat.
Kelas19	Bahan bangunan nonlogam, bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam, pipa kaku nonlogam, aspal, pek dan bitumen, monuimen.
Kelas20	Perabot rumah kaca, bingkai, benda yang terbuat dari kayu (tidak termasuk kelas lain), gabus, tulang ikan paus, kerang, amber, kulit mutiara, selloid, rumput, bamboo, rotan, tanduk, tulang, gading, dan dari bahan penggantinya atau dari plastik.
Kelas21	Gosokan dari kulit besi, kaca yang belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian, barang pecah belah, perkakas rumah tangga atau dapur dan wadah kecil bukan logam mulia atau sepuhan logam mulia, sisir dan bunga karang, sikat, perkakas untuk membersihkan.
Kelas22	Tampar, tali, kain terpal, layer, renda, kere, kantong, karung, serat kasar untuk penenunan.
Kelas23	Benang yang digunakan untuk tekstil
Kelas24	Seprei dan taplak meja, tekstil dan barang-barang tekstil tidak termasuk dalam kelas lain.
Kelas25	Pakaian, tutup kepala, alas kaki.

Kelas26	Kerawang dan sulaman, peniti dan jarum, pita dan tali sepatu, kancing, kait dan mata kait, kancing tekan, bunga buatan.
Kelas27	Permadani, tikar, alat alat dinding (kecuali tenunan), linoleum dan bahan lain yang digunakan sebagai alas lantai.
Kelas28	Perhiasan untuk pohon natal, permainan serta alat-alatnya.
Kelas29	Jeli, sele, saus buah buahan, telur, susu dan produk susu, minyak dan lemak yang dapat dimakan. Daging, ikan, unggas dan binatang buruan, sari daging, buah-buahan serta sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak.
Kelas30	es konsumsi, madu, sirup, ragi, bubuk untuk membuat roti, garam, mostar, cuka, saos, rempah-rempah, es, kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioca, sagu, bahan pengganti kopi, tepung dan sediaan terbuat dari gandum, roti, kue dan kembang gula.
Kelas31	hewan hidup, buah-buahan dan sayur-sayuran segar, benih-benih, tanaman dan bunga hidup, makanan bagi hewan, biji-bijian berkejambah untuk membuat bir, padi-padian dan hasil dari pertanian, perkebunan, kehutanan dan jenis gandum yang tidak termasuk dalam kelas lain.
Kelas32	Minuman dan jus buah-buahan, sirup dan lain untuk membuat minuman, bir, air mineral dan air soda dan minuman lain yang tidak beralkohol.
Kelas33	Minuman beralkohol (kecuali bir).
Kelas34	Tembakau, geretan, barang-barang keperluan perokok.
Kelas35	Periklanan, administrasi usaha, menejemen usaha, fungsi kantor.
Kelas36	Asuransi, urusan moneter, urusan real estate, urusan keuangan.
Kelas37	Konstruksi bangunan, jasa instalansi, perbaikan.

Kelas38	Telekomunikasi.
Kelas39	Transportasi, pengaturan perjalanan, pengemasan dan penyimpanan barang.
Kelas40	Penanganan material.
Kelas41	Pendidikan, hiburan, kegiatan olah raga dan kesenian, penyediaan latihan.
Kelas42	Jasa penelitian dan analisis industry, perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, jasa penelitian dan teknologi penelitian dan perancangan yang berhubungan dengannya.
Kelas43	Jasa untuk menyediakan minuman dan makanan, akomodasi sementara.
Kelas44	Jasa medis, jasa pertanian, hortikultura dan hutan, jasa kehewanan, perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia ataupun hewan.
Kelas45	Jasa keamanan untuk perlindungan bangunan dan individu, jasa hukum.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

TINJAUAN HUKUM POSITIF TERHADAP KETIDAKSESUAIAN

MEREK TERDAFTAR DENGAN YANG DIPASARKAN ANALISIS

PUTUSAN NO.2/PDT.SUS.HKI/MEREK/PN NIAGA SURABAYA

A. Identitas Para Pihak

Identitas para pihak yang bersengketa dalam kasus merek No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Surabaya adalah:

1. Para pihak yang bersengketa

- a. Pihak penggugat PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA yang beralamat di Almina Square R2 Jl. Condet Raya RT 005 RW 03 kelurahan balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Samputri Angelina, yang bertindak sesuai jabatan sebagai direktur memberikan kuasa kepada Edy Hartonp, SH., dan kawan kawan para advokat pada ADYHARTONO & WARODAT Law Firm, beralamat di Jl. Gajah Mada Komplek Tiban Center Blok C No.4 Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Pihak Tergugat:
 - Tergugat I: PT. Kosmetika Global Indonesia, Perusahaan berbadan hukum yang berkedudukan di Jl. Rungkut Industri III No.9 Kutisari, Kecamatan Tenggilis SMejoyo Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

- Tergugat II: PT. Kosmetika Cantik Indonesia, Perusahaan berbadah hukum yang berkedudukan di Jl. Komud Abdurrahman Saleh Kelurahan Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
- Tergugat III: Gilang Widya Pramana, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, beralamat di Jl. Greenwood Golf Indah No. 5 RT 007 RW 10 Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
- Tergugat IV: Shandy Purnamasari, Warga Negara Indonesia, Perempuan, beralamat di Jl. Greenwood Golf Indah No. 5 RT 007 RW 10 Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
- Tergugat V: Titis Indah Wahyu Agustin, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA .
- Tergugat VI: Sheila Marthalia, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA.

2. Pengadilan dan Majelis Hakim yang memutus

Pengadilan yang menangani dan memutus perkara ini yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Majelis Hakim yang memeriksa, menangani dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama adalah:

- 1) Slamet Suripto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua
- 2) Erintuah Damanik, S.H., sebagai Hakim Anggota I
- 3) A.F.S Dewantoro, S.H M.H., Sebagai Hakim Anggota II

dan dibantu Lukman Hakim, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

B. Posisi Kasus

Perkara gugatan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya menyebutkan Penggugat adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang usaha kosmetika, penggugat selaku pemegang hak penggunaan merek dagang produk kosmetik golongan kelas 3 berdasarkan klasifikasi produk yang terdaftar pada Direktorat Jendral Kementrian Hukum dan HAM dengan memasarkan produk dengan merek dagang “PS GLOW”, “PSTORE GLOW” dan juga “PSTORE GLOW MEN”. Produksi kosmetik milik penggugat diketahui diluncurkan pada agustus 2021³³.

Pada tanggal 5 april 2022 penggugat menggugat PT. Kosmetika Global Indonesia, PT. Kosmetika Cantik Indonesia, Gilang Widya Pramana, Shandy Purnamasari, Titis Indah Wahyu Agustin, Sheila Marthalia, yang selanjutnya disebut para tergugat ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menuntut ganti rugi kepada para tergugat karena merek produk yang dipasarkan para tergugat yakni “MS GLOW” memiliki kesamaan dengan merek milik penggugat.

Gugatan permohonan ganti rugi ini didasarkan pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

³³ Nur Hidayah Perwitasari, Update MS Glow vs PS Glow, Kronologi Kasusnya & PS Glow Punya Siapa
juli 2022, diakses 30 desember 2022, <https://tirto.id/update-ms-glow-vs-ps-glow-kronologi-kasusnya-ps-glow-punya-siapa-gt5Y>

2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi “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.

Atas dasar regulasi tersebut Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp.600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah) setiap bulan atau setara Rp.3.600.000.000.000,- (tiga trilyun enam ratus milyar rupiah) dalam waktu enam bulan, yakni nilai 10% (sepuluh persen) dari omset 6 (enam) bulan yang diperhitungkan sebagai biaya atas manfaat penggunaan merek dagang yang selama ini diklankan oleh Para Tergugat, dan/atau tuntutan penghentian aktifitas penggunaan merek "MS GLOW" yang memiliki kemiripan pada pokoknya pada dengan merek dagang "PSTORE GLOW" yang digunakan Pengugat.

Dari gugatan tersebut Majelis Hakim mengadili dengan mengabulkan Sebagian gugatan Penggugat dengan menyatakan Penggugat memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang "PS GLOW" dan merek dagang "PSTORE GLOW" untuk jenis barang kelas 3 (kosmetik). Menghukum Para tergugat secara tanggung renteng

membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.37.990.726.332,- secara tunai dan seketika.

Namun dalam perkara No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya yakni perkara pada tingkat pertama sudah diputus kasasi dengan nomor register 161K/Pdt.Sus-HKI/2023 pada tanggal 30 Januari 2023 dengan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi I, menolak permohonan Kasasi II dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya.

C. Amar Putusan

Putusan Nomor 2/Pdt.Sus HKI/Merek/2022/PN.Niaga Surabaya:

MENGADILI

Dalam Eksepsi menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Penggugat memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang “PS GLOW” dan merek dagang “PSTORE GLOW” yang terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis golongan barang/jasa kelas 3 (kosmetik);
- 3) Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI secara tanpa hak

dan melawan hukum menggunakan merek dagang “MS GLOW” yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang “PS GLOW” dan merek dagang “PSTORE GLOW” yang digunakan PENGGUGAT untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik) terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;

- 4) Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp.37.990.726.332,- (tiga puluh tujuh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) secara tunai dan seketika;
- 5) menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI menolak gugatan penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat konpensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI menghukum Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.5.518.000,- (lima juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).

E. Analisis Hukum Putusan Sengketa Merek Dagang No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/PN Niaga Surabaya

Beberapa waktu belakangan, sengketa merek dagang antara Shandy Purnamasari, selaku pemilik merek MS Glow, dengan Putra Siregar, selaku pemilik merek PS Glow menjadi perbincangan publik, masyarakat dihebohkan dengan sengketa merek dagang yang memenangkan masing-masing pihak dalam perkaranya. Kemiripan kedua merek tersebut menimbulkan perselisihan diantara para pemiliknya, sehingga menyebabkan Shandy Purnamasari dan Putra Siregar saling menggugat satu sama lain.

Adanya perselisihan tersebutlah yang mendasari Shandy Purnamasari dan Putra Siregar mengajukan gugatan pembatalan merek ke dua pengadilan niaga yang berbeda. Sebelumnya perlu dipahami bahwa dalam gugatan ini, yakni gugatan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/PN Surabaya memiliki landasan hukum berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU 20/2016), yakni pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan merek ke pengadilan niaga. Lebih lanjut, penjelasan pasal 76 UU 20/2016 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain adalah pemilik merek terdaftar, jaksa, dan yayasan/lembaga keagamaan.

Putra Siregar menjadi sasaran perkara pembatalan merek dagang yang diajukan oleh Shandy Purnamasari di Pengadilan Negeri Medan. Tindakan hukum ini dilakukan karena merek "MS GLOW/for cantik skincare+LOGO" dan "MS GLOW FOR MEN" milik Sandy Purnamasari memiliki keserupaan

dengan merek Putra Siregar yakni merek "PSTORE GLOW" dan "PSTORE GLOW FOR MEN" Putra Siregar serupa.

Adapun dalam perkara ini, majelis hakim memutuskan untuk menerima gugatan yang diajukan oleh Shandy Purnamasari. Majelis hakim menilai bahwa berdasarkan prinsip *first to file*, maka Shandy Purnamasari adalah pemegang yang sah terhadap merek "MS GLOW/for cantik skincare+LOGO" dan "MS GLOW FOR MEN" dan apabila dibandingkan dengan merek "PSTORE GLOW" dan "PSTORE GLOW FOR MEN" terdapat persamaan pada pokoknya diantara kedua merek tersebut. Majelis hakim juga berpendapat bahwa Putra Siregar memiliki itikad tidak baik karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek miliknya. Sehingga majelis hakim mengabulkan permohonan Shandy Purnamasari untuk membatalkan pendaftaran merek "PSTORE GLOW" dan "PSTORE GLOW FOR MEN" milik Putra Siregar.

Terkait gugatan Shandy Purnamasari terhadapnya, putra Siregar tidak tinggal diam. Tindakan yang sama juga dibawa olehnya di Pengadilan Negeri Surabaya. Namun, Putra Siregar tidak mengajukan gugatan atas namanya sendiri dalam hal ini sebaliknya, PT Pstore Glow Bersinar Indonesia bertindak sebagai penggugat. PT Kosmetika Global Indonesia, PT Kosmetika Cantik Indonesia, Gilang Widya Pramana, Shandy Purnamasari, Titis Indah Wahyu Agustin, dan Sheila Marthalia termasuk di antara mereka yang telah digugat dalam kasus ini.

Dalam hal ini, majelis hakim menerima tuntutan penggugat. Hakim memutuskan bahwa ada perbedaan antara merek pada produk dan merek yang tercantum dalam sertifikat merek karena merek yang terdaftar untuk barang MS Glow adalah "MS GLOW / for cantik skincare." Ketika diteliti lebih lanjut, diketahui bahwa CV Kosmetika Cantik telah mendaftarkan merek MS Glow; Namun, kelas merek yang ditentukan adalah kelas 32, yaitu untuk barang-barang berupa minuman serbuk teh yang tidak dapat diterima untuk digunakan sebagai merek produk kosmetik.

Karena merek MS Glow milik pihak Shandy Purnamasari memiliki nama yang berbeda dari yang tercantum pada sertifikat merek dagangnya, majelis hakim memutuskan, secara teori, bahwa itu tidak dilindungi secara memadai. Selain itu penggugat adalah pemilik merek dagang PS Glow, hakim memutuskan bahwa penggunaan merek MS Glow melanggar hukum dan dilakukan tanpa izin. Dalam kasus ini, majelis hakim memutuskan bahwa para tergugat harus berhenti memproduksi semua barang kosmetik MS Glow dan memberikan kompensasi kepada penggugat sebesar Rp 37 miliar.

a) Analisis Hukum Positif Terhadap Ketidaksesuaian Merek Terdaftar Dengan Yang Dipasarkan Dalam Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya

Merek yakni sebuah tanda berupa 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 jasa³⁴. Pengertian tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 dan juga menjabarkan makna Merek yang lebih signifikan dari pada Undang-Undang Merek sebelumnya yakni Undang-Undang No 15 Tahun 2001.

Dalam penjelasan Undang-Undang diatas dapat dimaknai bahwa, Merek adalah tanda atau cap yang memiliki tanda pembeda dan digunakan dalam suatu perdagangan agar tidak menyesatkan masyarakat dalam bidang perdagangan. Sedangkan awal mula terjadinya sengketa No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Surabaya adalah adanya indikasi persamaan unsur merek dalam pengucapan atau konotasi menyebabkan perseteruan yang mengakibatkan terjadinya gugatan antara pihak Pstore Glow dan Ms Glow. Maka merek dalam guagatan diatas tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang No 20 tahun 2016 karena dianggap menyesatkan masyarakat.

Pada mulanya pengaturan hak merek di Indonesia telah melalui rentetan perubahan dan penyesuaian, dimana pertama kali diatur melalui Undang-Undang No.19 Tahun 1992 dan telah diubah dengan Undang-Undang No.14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, kemudian disesuaikan lagi menjadi Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek dikarenakan adanya ratifikasi keanggotaan WTO pada Tahun 1994, dan terakhir diubah melalui Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis atau biasa disebut dengan UUM.

³⁴ Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual. (Malang: Setara Press, 2017), 5.

Dari uraian diatas maka dapat diketahui bahwa, terdapat rentetan penyesuaian hukum yang terjadi akibat ratifikasi keanggotaan WTO pada regulasi merek salah satunya perubahan regulasi dari Undang-Undang Merek mengenai penerapan prinsip *first to use* atau *stelsel deklaratif* yang dirubah ke prinsip *first to file* atau *stelsel konstitutif* yang dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian hukum. Pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran merek dianggap sebagai pihak yang berhak atas merek tersebut sampai terbukti berbeda di bawah sistem *first to file* atau *constitutive stelsel*. dan diajukan dengan itikad baik³⁵. Adapun pada sengketa No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Surabaya pihak Ms Glow sebagai pihak tergugat dianggap tidak memiliki hak eksklusif sebagai pemilik dan pengguna merek first to file yang didaftarkan pada tahun 2016. Maka dari itu pihak Pstore Glow dianggap memiliki hak eksklusif atas merek terdaftar di tahun 2020.

Anggapan tersebut menjadikan pihak Tergugat yakni Pihak MS Glow yang memiliki Merek terdaftar MS Glow/ for cantik skincare sebagai pihak dengan merek *first to use* dan *first to file* pertama di Indonesia tidak mendapatkan perlindungan hukum karena pada dasarnya prinsip yang diakui oleh hukum merek di Indoneisa adalah Prinsip *First to File*. Dengan dasar prinsip tersebut sengketa No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Surabaya pihak Pstore Glow dinyatakan memiliki hak eksklusif atas merek Ms Glow

³⁵ Rahmi Jened, Hukum Merek (Trade Mark Law) dalam era globalisasi dan integrasi ekonomi, (kencana-2017) hal 15-16

dikarenakan adanya pertimbangan hakim atas dasar keterangan ahli yakni Dr. Suyud Margono, SH, MH, dan Adi Sopanto, SH., MH.

Untuk memperjelas duduk perkaranya dibutuhkan pendapat dari keterangan ahli yang diajukan kepadanya sesuai keahliannya.³⁶ Pasal 181 RBg, yang lebih khusus diatur dalam pernyataan Pasal 154 HIR, selengkapnya mengenai makna dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Atas permintaan para pihak atau berdasarkan jabatan, pengadilan menunjuk ahli jika yakin bahwa masalah tersebut dapat dijelaskan dengan pemeriksaan atau peninjauan oleh seorang ahli.
2. Dalam situasi ini, tanggal persidangan akan ditetapkan bagi para ahli untuk memberikan laporan mereka, baik secara tertulis maupun lisan, dan untuk menjamin pernyataan mereka di bawah sumpah.
3. bagi mereka yang sedianya tidak dapat didengar sebagai saksi, tidak boleh boleh juga diangkat menjadi ahli.
4. Tidak ada kewajiban bagi Pengadilan Negeri untuk mengikuti pendapat ahli apabila keyakinannya bertentangan atau berlawanan dengan itu³⁷.

Kewenangan Hakim untuk menilai keterangan ahli sebagai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti telah diatur dalam HIR, demikian pula dengan alat bukti saksi ahli diatur dalam ketentuan Pasal 154 HIR, dalam

³⁶ Lonna Yohanes Lengkong, Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata, *jurnal hukum to-ra*, Vol. 6 No. 3 (2020): Desember, diakses 8 april 2023, <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>

³⁷ Pasal 154 HIR (Herzien Inlandscin Reglement)

praktik persidangan hakim lebih bersifat pasif dan netral dalam pembuktiannya karena hal ini lebih banyak tergantung pada pihak penggugat dan tergugat sendiri.³⁸

Dalam sengketa No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/PN Niaga Surabaya keterangan ahli yakni Dr. Suyud Margono, SH, MH, dan Adi Sopanto, SH., MH. yang menyebutkan bahwa,

“ Bahwa seseorang yang yang memiliki merek terdaftar, contohnya BANANA FOR APE kelas 25 tidak dibenarkan menggunakan penggalan diantara bagian merek terdaftar seperti kata BANANA saja, jika hal itu dilakukan maka akan sayang karena tidak dilindungi dan membingungkan konsumen sebab merek terdaftar yang dilindungi adalah BANANA FOR APE” didukung dengan keterangan ahli ADI SOPANTO, SH, MH, menerangkan *“Apabila seseorang memiliki merek terdaftar BINTANG TERANG SEJATI kelas 25 maka yang bersangkutan tidak dibenarkan menggunakan penggalan diantara bagian merek terdaftar seperti kata BINTANG saja, atau SEJATI saja, jika hal itu dilakukan maka tidak dilindungi sebab merek terdaftar yang dilindungi adalah BINTANG TERANG SEJATI; “Apabila penggunaan suatu merek yang tidak dilindungi memiliki kesamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek lain yang dilindungi untuk kelas yang sama (competitor) contoh pemilik merek BINTANG TERANG SEJATI menggunakan merek BINTANG saja pada produknya, sedangkan pada kelas barang dan jasa yang sama terdapat pihak lain pemilik merek dilindungi contohnya LINTANG yang telah terdaftar, maka si pemilik merek LINTANG yang dilindungi berhak mengajukan upaya hukum berupa teguran, gugatan, permintaan penarikan produk, hingga laporan kepolisian serta tuntutan ganti kerugian”.*³⁹

Dalam keterangan ahli tersebut menyebutkan adanya hak untuk Mengajukan upaya hukum, tuntutan hukum, permintaan penarikan produk,

³⁸ Pasal 154 HIR

³⁹ Hal 125 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/PN Surabaya

laporan polisi, dan klaim atas kerusakan sebagai ganti rugi hukum, terhadap pemilik merek yang menulis sepenggal merek terdaftar dalam pemasaran produknya, dan mempunyai indikasi kemiripan dengan pemilik hak eksklusif merek yang dinyatakan terdaftar lainnya pada klasifikasi barang atau jasa sejenis. Dari keterangan ahli tersebut juga hakim memutuskan pihak MS Glow untuk membayar sejumlah ganti rugi karena dianggap MS Glow dengan sengaja menyerupai dan memiliki itikad tidak baik terhadap merek milik PStore Glow.

Padahal dalam sengketa mengenai merek mengacu pada sengketa dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau disebut *dengan Intellectual Property Rights* (IPR) masuk dalam konteks bidang hukum perdata yang merupakan bagian hukum atas peraturan kebendaan kebendaan. Dimana dalam hak kebendaan terdiri atas hak benda materil (berwujud) dan hak benda immateril (tak berwujud)⁴⁰. Benda tak berwujud sendiri memiliki makna beberapa hak tertentu yang dapat dijadikan objek hak milik⁴¹. Merek sebagai benda immaterial yang memiliki nilai ekonomi memiliki hak eksklusif yang harus dilindungi, sehingga sengketa dibawah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual salah satunya yakni sengketa merek menganut dasar hukum perdata, oleh karena perkara tersebut menganut ketentuan umum dalam

⁴⁰ Yoyon M Darusman, Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional, Yustisia. Vol. 5 No. 1 Januari – April 2016, hlm 204, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/8732/7820>

⁴¹ Ronald Saija, Roger F.x.V. Letsoin. Buku Ajar Hukum Perdata, (deepublish, Yogyakarta:2016) hlm: 22

hukum perdata dan lebih dikhususkan dalam peraturan Perundang-Undangan Merek dan Indikasi Geografis.

Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa, pstore glow dan ms glow berperkara dalam perdata khusus dibawah nanungan HKI yang dapat diajukan gugatannya pada Pengadilan Niaga dengan mengikuti norma-norma yang masih berlaku dalam hukum perdata selama belum ditentukan regulasi tersebut dalam undang-undang yang lebih tinggi yakni Undang-Undang No 20 tahun 2020 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam persidangan perdata G.W. Paton menyatakan bahwa “*in a civil case in reasonable preponderance of propability is sufficient for a ferdict, but in criminal case the crown must prove the guilt of the prisoner beyound reasonable doubt..*”.⁴² Adanya keterikatan hakim perdata terhadap peranan alat bukti dalam proses perdata sangat menentukan karena berbeda dengan hakim pidana yang mengenal prinsip “*beyond reasonable doubt..*” (alasan yang tidak diragukan lagi).

Dalam KUHPperdata dikenal kewajiban untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa bahwa ia memiliki hak, untuk menetapkan haknya sendiri, atau untuk membantah suatu hak orang lain⁴³. Maksud dari pembuktian haruslah terdapat alat bukti yang sah sebagai alat pembuktian dalam persidangan. Alat bukti merupakan alat membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat dalam

⁴² Achmad Ali, Hukum Pembuktian Perdata, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm: 70

⁴³ Pasal 1865, KUHPperdata

perkara perdata sehingga alat bukti bermakna sesuatu yang sebelum diajukan ke persidangan memang sudah menjadi alat bukti⁴⁴. Seperti contoh: akta notaris.

Dalam hukum perdata sendiri alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) *jo.* Pasal 164 HIR, yaitu bukti dengan adanya surat, bukti dengan persaksian dari saksi, Persangkaan- persangkaan, pengakuan dan sumpah.⁴⁵

1. Surat, Menurut Sudikno Mertokusumo, surat adalah segala sesuatu yang memiliki tanda yang dapat dibaca yang mengungkapkan pemikiran atau hati di mana pikiran tersebut dapat digunakan sebagai bukti.⁴⁶ sehingga tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti surat atau ialat bukti tulisan jikalau segala sesuatu yang tidak memuat tanda baca, atau meskipun memuat tanda tanda baca, tetapi tidak mengandung buah pikiran. A. Pilto juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian tulisan yang disebut surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti menerjemahkan suatu isi pikiran⁴⁷. Dari paparan mengenai alat bukti surat tersebut berarti ditekankan mengenai buah pikiran atau isi pikiran yang tertera dalam tulisan adalah salah satu sebab

⁴⁴ Ali, Hukum Pembuktian Perdata. Hlm: 73

⁴⁵ Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) *jo.* Pasal 164 HIR

⁴⁶ Gunawan Tamher, Ronald Saija, Muchtar Anshary Hamid Labetubun. Penggunaan Persetujuan Medis Sebagai Alat Bukti, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2022 DOI: <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i11.868>.

⁴⁷ Koesparmono Irsan, Armansyah. Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata da Hukum Pidana, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016) hlm 35

surat dapat dijadikan alat bukti, hal tersebut dikarenakan buah pikiran tersebut mempunyai tujuan saat dibuat dengan tujuan tertentu.

2 (dua) jenis alat bukti surat yakni terdiri dari:

a) Akta

Akta yakni surat tanda bukti yang pembuatannya disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku⁴⁸. Sebagai surat pernyataan yang sengaja sejak awal dibuat untuk pembuktian. Akta terdiri atas:

1). Akta autentik,

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di lokasi pembuatan akta tersebut, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1868 BW. Akta autentik merupakan bukti yang mengikat sehingga apa yang ditulis dalam akta harus dipercayai oleh hakim dan menganggap benar selama ketidakbenarannya belum terbukti.⁴⁹

2). Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan yakni akta yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya karena dibuat maupun disetujui bagi para pihak yang membuatnya. Dimana dalam akta dibawah tangan

⁴⁸ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), diakses 12 April 2023, <https://kbbi.web.id/akta>

⁴⁹ Koesparmono Irsan, Armansyah. Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016) hlm 41

memuat catatan yang dapat menjadikan Undang-Undang bagi pihak yang membutnya. Akta di bawah tangan dibuat oleh para pihak yang terikat dan membuat perjanjian tersebut.

- b) Surat biasa, surat-surat yang pada awalnya tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai bukti, tetapi yang masih dapat digunakan sebagai bukti jika suatu hari berfungsi untuk mendukung klaim hukum atas bukti suatu perkara dipengadilan.⁵⁰
2. Saksi, yaitu, orang-orang yang menawarkan erangan atau kesaksian di depan pengadilan yang dengannya kesaksian akan memperjelas masalah apa saja yang ketahui, melihat sendiri, mendengar sendiri atau mengalami sendiri. Keterangan seorang saksi tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus dikemukakan secara lisan di sidang pengadilan artinya harus disampaikan secara lisan dan pribadi.

Secara umum, siapa pun dapat bersaksi, namun beberapa individu tidak dapat didengar sebagai saksi, termasuk:

- a) anggota darah atau keluarga yang sudah menikah;
- b) pasangan atau suami, bahkan jika mereka bercerai;
- c) anak di bawah umur di bawah lima belas tahun;
- d) orang gila,

⁵⁰ I.G.A. A. ARI KRISNAWATI, Diktat Kuliah PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA (Bagian Hukum Acara Perdata), https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_dir/ac46262d59f9ea4f78eac3d6f3841958.pdf

3. Persangkaan, di dalam Pasal 173 HIR mengatur persangkaan, namun dalam pasal tersebut tetapi tidak mendefinisikan apa yang merupakan persangkaan, melainkan hanya menentukan bahwa persangkaan itu dapat digunakan sebagai alat bukti apabila persangkaan itu signifikan, seksama, tertentu dan menguatkan satu sama lain. Ada 2 (dua) persangkaan dalam Pasal 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni:

- a) Persangkaan atau praduga yang berdasarkan atas undang-undang (*praesumptiones juris*); dan
- b) Persangkaan atau praduga yang berdasarkan atas kenyataan (*praesumptiones factie*).

Sedangkan yang ditentukan sebagai persangkaan atau praduga dalam 1916 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan-perbuatan yang dinyatakan batal oleh undang-undang, karena dari sidat dan keadaannya saja bisa diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan-ketentuan undang-undang; Peristiwa yang untuk menerapkan hak kepemilikan atau pembebasan dari hutang
- b. Peristiwa atau kejadian yang menurut hukum/ undang-undang dapat dijadikan kesimpulan guna menerapkan hak pemilikan atau pembebasan dari utang;
- c. Kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atas putusan hakim;

- d. Kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang tentang pengakuan atau sumpah oleh suatu pihak.
4. Pengakuan; Pasal 174, 175 dan 176 HIR mengatur pengakuan. Pengakuan menurut undang-undang merupakan salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata dimuat dalam Pasal 164 HIR. Menurut Pasal 1926 KUHPerdata, pengakuan dapat diberikan baik secara lisan maupun tertulis, segera oleh orang yang bersangkutan atau oleh orang lain yang telah diberi izin khusus untuk melakukannya. Ketika mengakui suatu hal di hadapan hakim, kehati-hatian harus dilakukan karena pengakuan yang dibuat di depan pengadilan tidak dapat ditarik kecuali dapat menunjukkan bahwa pengakuannya adalah hasil dari kesalahan tentang fakta-fakta.

Pengakuan yang dibuat di depan pengadilan memiliki nilai pembuktian yang lengkap dan dapat ditegakkan secara hukum, menurut Pasal 174 HIR. Menurut Pasal 175 HIR, pengakuan yang dibuat di luar persidangan tidak memberikan hakim kekuatan pembuktian; Dengan kata lain, pengakuan yang dibuat di luar persidangan tidak mencegah hakim menggunakannya sebagai bukti awal.

5. Sumpah Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155, 156, 157, 158, dan 177 HIR. Alat bukti sumpah dapat digunakan sebagai pilihan terakhir, bukti tersumpah dapat digunakan untuk menunjukkan validitas prosedur kasus perdata. Sesuai dengan pernyataan Sudikno Mertokusumo, adalah pernyataan khidmat yang dibuat atau dibacakan pada saat

menyampaikan informasi dengan tetap mengingat karakter Tuhan Yang Maha Esa dari Tuhan Yang Maha Esa dan percaya bahwa siapa pun yang memberikan informasi palsu atau membuat janji palsu akan dihukum oleh-Nya.

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal 3 macam-macam alat bukti sumpah, yakni:

a) *Suppletoir* atau Sumpah Pelengkap

Merupakan sumpah atas perintah oleh hakim karena jabatannya untuk tujuan melengkapi pembuktian peristiwa yang disengketakan yang akan berfungsi untuk dasar untuk putusannya. Sumpah pelengkap diatur dalam Pasal 155 HIR/Pasal 182 RBG.

b) *Aestimator, Schattingseed*, atau Sumpah Penaksiran

Merupakan sumpah atas perintah hakim karena sebagai bagian dari tugasnya terhadap penggugat dalam menentukan jumlah uang atas ganti kerugian. Syarat untuk membebanan sumpah penaksiran adalah telah terbukti kesalahan pihak tergugat, namun sulit ditentukan jumlah kerugian. Regulasi sumpah penaksiran diatur dalam Pasal 155 HIR/Pasal 182 RBG/Pasal 1940 KUHPerdata.

c) *Decisoir* atau Sumpah Pemutus

Merupakan sumpah melalui perantaraan hakim atas perintah kepada pihak lainnya untuk menggantungkan pemutusan perkara

tersebut. Sumpah decisoir merupakan upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara yang regulasinya diatur dalam Pasal 156, 157, 177 HIR.

Mengenai penjelasan diatas dapat diartikan bahwa, terdapat 5 alat bukti dalam hukum perdata diantaranya, Surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dimana diantaranya tidak menyebutkan keterangan ahli sebagai alat bukti utama pada HIR dalam beracara hukum perdata. Maka dalam sengketa No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Surabaya secara formil menggunakan keterangan ahli sebagai acuan dalam mempertimbangkan putusan kurangnya tepat, karena keterangan ahli berada di luar alat bukti, maka dari itu berdasarkan hukum pembuktian, ahli tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian utama.

Hal ini dikuatkan dengan ahli bukanlah termasuk dalam macam-macam alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1899 KUHPerdato *jo.* Pasal 164 HIR sehingga tidak dapat berfungsi sebagai penambahan alat bukti yang tidak mencapai batas minimal pembuktian.⁵¹ Mengenai alat bukti dalam sengketa No. No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN pihak majlis hakim menimbang bahwa Penggugat dinyatakan memiliki merek terdaftar yakni merek dagang “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” pada Direktorat Jendral HAKI Kementrian Hukum dan HAM, dengan alat bukti berupa surat bertanda

⁵¹ Antonio A. Bagaskara, Kedudukan Ahli dalam Hukum Acara Perdata, november 2020, diakses 8 april 2023 <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/kedudukan-ahli-dalam-hukum-acara-perdata/>

P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8⁵². Menyatakan bahwa Penggugat memiliki hakeksklusifi merek dagang “PS GLOW” IDM00639146 berdasarkan akta penegasan perjanjian kerjasama pemberian lisensi merek dagang serta sertipikat pencatatan perjanjian lisesnsi atas merek terdaftar “PS GLOW” sesuai bukti⁵³. Dan keseluruhan alat bukti yang dimiliki Penggugat hanya dapat melatar belakangi dan meyakinkan penggugat memiliki merek terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.

Namun sebelumnya pihak tergugat juga memiliki merek terdaftar yang masih berlaku perlindungannya menurut hukum yakni merek “MS GLOW/ for cantik skincare dengan logo, yang apabila melihat ketentuan Undang-Undang Merek, merek tersebut memiliki hak eksklusif juga untuk di lindungi oleh Hukum dari pihak yang beritikad tidak baik terhadap merek tersebut. Sehingga apabila melihat ketentuan Pasal 154 ayat (2) HIR dan Pasal 229 Rv yang memberi kebebasan kepada hakim untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendapat ahli, maka ada hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa pendapat ahli tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti serta kedudukan ahli hanya berfungsi memperkuat atau memperjelas permasalahan perkara.

Selain itu apabila di dalam suatu pembuktian tidak terdapat alat bukti yang sah memenuhi syarat formil dan materiil melainkan hanya terdapat pendapat ahli, maka tidak dapat dibenarkan bahwa pendapat ahli tersebut

⁵² Hal 123 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PNSurabaya

⁵³ Hal 124 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PNSurabaya

dijadikan sebagai alat bukti tunggal⁵⁴. Ahli dalam kasus perdata tetaplah bergantung pada keyakinan hakim, sehingga haruslah pihak pengadilan menimbang perkara dengan mempertimbangkan keadilan bagi pihak tergugat maupun penggugat, pada perkara No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/PN Niaga Surabaya dapat diketahui kekuatan pembuktian ahli sangatlah berpengaruh dan menjadi dasar terhadap putusan pengadilan.

Melihat ketentuan Pasal 306 Ayat 1 HIR menunjukkan bahwa keterangan dari seorang ahli bukan merupakan alat bukti yang sah, melainkan hanya boleh dipakai untuk memberi keterangan kepada hakim. Hal ini dapat dipahami mengenai dasar pikiran pembentuk HIR pada saat itu, yang tidak memasukkan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti, karena pemberi keterangan ahli merupakan orang-orang yang tidak melihat, mendengar, ataupun mengalami sendiri peristiwa yang dituduhkan kepada tergugat.⁵⁵

Kewenangan Hakim Untuk Menilai Keterangan Ahli Kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti telah diatur dalam HIR, demikian pula dengan alat bukti saksi ahli diatur dalam ketentuan Pasal 154 HIR, dalam praktik persidangan hakim lebih bersifat pasif dan netral dalam

⁵⁴ Antonio A. Bagaskara, Kedudukan Ahli dalam Hukum Acara Perdata, november 2020, diakses 8 april 2023 <https://lbhpenyayoman.unpar.ac.id/kedudukan-ahli-dalam-hukum-acara-perdata/>

⁵⁵ Lonna Yohanes Lengkong, Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata, jurnal hukum to-ra, Vol. 6 No. 3 (2020): Desember, diakses 8 april 2023, <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>

pembuktiannya karena hal ini lebih banyak tergantung pada pihak penggugat dan tergugat sendiri.⁵⁶

Alat bukti ahli dalam pemeriksaan sengketa perdata tidak memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna. Kekuatan pembuktian saksi ahli bersifat bebas dalam arti hakim boleh memakai atau tidak memakai dalam suatu pemeriksaan sengketa perdata. Hakim tidak wajib mengikuti pendapat ahli tertentu tersebut, hakim bebas untuk menilainya bahkan hakim boleh berpendapat lain dari keterangan ahli jika bertentangan dengan keyakinannya, jika hakim ingin menggunakan atau ingin mengikuti pendapat ahli tersebut, maka hakim harus yakin bahwa hal tersebut adalah benar dan sesuai dengan keyakinannya⁵⁷.

Karena kesaksian ahli tidak mewajibkan hakim untuk menggunakannya jika bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli dipersidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran, Hakim diperbolehkan untuk menggunakan kesaksian ahli di persidangan sebagai pendapat mereka sendiri atau tidak, tetapi mereka harus menggunakannya sebagai alat untuk menemukan kebenaran. Apabila bersesuaian dengan kenyataan yang lain di persidangan, keterangan ahli

⁵⁶Lonna Yohanes Lengkong, Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata, jurnal hukum to-ra, Vol. 6 No. 3 (2020): Desember , diakses 8 april 2023, <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>

⁵⁷ Lonna Yohanes Lengkong, Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata, jurnal hukum to-ra, Vol. 6 No. 3 (2020): Desember , diakses 8 april 2023, <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>

diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika keterangan ahli tersebut bertentangan, bisa saja di kesampingkan oleh hakim⁵⁸.

Oleh karena terdapat kebebasan hakim dalam menilai keterangan ahli sesuai dengan keyakinannya, hakim juga haruslah mempertimbangkan dasar hukum Pasal yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, karena hal tersebut juga berpengaruh terhadap ketentuan yang diutarakan keterangan ahli dalam kasus No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya.

Pada dasarnya Penggugat yakni Pihak Pstore Glow menggunakan Pasal 83 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis sebagai dasar hukum dalam menggugat Pihak Tergugat dengan penuntutan pemberhentian produksi barang dengan merek “MS GLOW”, ganti rugi sesuai nominal yang ditentukan pihak Penggugat, dan memohon majlis hakim menyatakan pihak Pstore Glow memiliki hak Eksklusif atas merek dagang PS GLOW.

Dari uraian diatas diatas menjelaskan bahwa pemilik hak eksklusif merek hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang ada kaitannya dengan penggunaan merek tersebut apabila terdapat pihak lain yang menggunakan merek dengan persamaan Padahal diketahui juga pihak Tergugat masih memiliki hak eksklusif atas Merek terdaftar yang dilindungi DJKI Kementerian Hukum dan HAM, yang seharusnya jika pihak penggugat merasa keberatan dengan adanya merek Tergugat, pihak Penggugat meminta pengadilan mencoret atau menghapus

⁵⁸ Lonna Yohanes Lengkong, Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata, *jurnal hukum to-ra*, Vol. 6 No. 3 (2020): Desember , diakses 8 april 2023, <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>

Merek milik Tergugat, selain itu dalam kasus sengketa No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/PN Niaga Surabaya pihak majelis Hakim seharusnya melihat pihak Tergugat juga sebagai pemilik lisensi terdaftar baik dalam prinsip *First to Use* maupun *First to file*.

Hal tersebut dikarenakan pendapat ahli hanya memiliki fungsi menambah alat bukti yang ada bila alat bukti sudah mencapai batas minimal pembuktian, dan dalam perkara ini mengenai alat bukti yang disampaikan Penggugat terbatas pada membuktikan mereknya terdaftar pada pencatatan merek DJKI kemenkumham. Selain itu, perlu diketahui juga dalam hukum perdata nilai kekuatan pembuktian pendapat ahli masih kurang kuat sehingga hakim hanya diperbolehkan mengambil pendapat ahli untuk menambah nilai kekuatan pembuktian yang ada.⁵⁹ bukan menjadikan keterangan ahli sebagai dasar hukum dalam menyatakan pemilik merek tidak diperkenankan menggunakan sepenggal merek terdaftar dan menjadikan merek tersebut dinyatakan tidak dilindungi dan dapat digugat karena haruslah hakim mempertimbangkan putusannya memberikan nilai keadilan bagi pihak yang berperkara baik bagi pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat dengan mempertimbangkan hukum positif yang berlaku.

Salah satu gugatan dinyatakan memenuhi syarat formil jika gugatan tersebut memiliki dasar gugatan atau *fundamentum petendi* yang berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*gronddslag van de lis*). Dalam praktik peradilan

⁵⁹ Antonio A. Bagaskara, Kedudukan Ahli dalam Hukum Acara Perdata, november 2020, diakses 8 april 2023 <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/kedudukan-ahli-dalam-hukum-acara-perdata/>

disebut dengan istilah positum atau bentuk jamak disebut posita gugatan dan dalam Bahasa Indonesia disebut dalil gugatan, dimana dalam perkara No2/Pdt.Sus.HKI/Merek/PN Surabaya yakni Pasal 83 ayat 1 yang yang menerangkan Dalam bentuk klaim ganti rugi atau penangguhan segala tindakan yang berkaitan dengan penggunaan Merek, pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga yang tidak memiliki hak untuk menggunakan Merek yang sifatnya serupa atau seluruhnya untuk barang dan/atau jasa yang satu klasifikasi⁶⁰.

Dalam regulasi mengenai Merek sendiri yakni Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tidak disebutkan mengenai adanya perbedaan merek terdaftar dengan yang dipasarkan, sehingga adanya kebebasan terhadap individu dalam menggunakan merek dagang ataupun merek jasa pada mereknya. Namun dalam Undang-Undang Merek disebutkan kriteria merek yang tidak dapat didaftar, sejalan dengan hal itu terdapat batasan dalam Undang-Undang merek mengenai penulisan atau penggunaan merek jika menulis merek tidak sama persis dengan yang didaftarkan pada DJKI Kemenkumham.

Yakni disebutkan dalam Pasal 20 jika terdapat pertentangan dalam menggunakan merek dengan peraturan perundang-undangan, ideologi negara, agama, moralitas, ketertiban umum atau kesusilaan, atau jika hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya⁶¹. Dalam

⁶⁰ Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁶¹ Pasal 20 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

hal ini penulisan merek yang mengacu pada kekayaan intelektual, tidak membatasi karya cipta terhadap merek jika tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku, ideologi negara dan nilai sosial yang tercantum dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Selain itu, dalam pasal 20 menyatakan penulisan merek dilarang jika mencantumkan informasi mengenai asal, kualitas, jenis, ukuran, atau jenis yang dapat menipu masyarakat umum sebagai konsumen produk dan layanan. Demikian juga, jika barang atau jasa yang setara menyandang nama varietas tanaman yang dilindungi. berisi informasi yang tidak sesuai dengan nilai, keunggulan, atau efektivitas produk dan/atau jasa yang dihasilkan. Selain itu, jika tanda tersebut tidak memiliki kekhasan atau merupakan nama atau simbol yang banyak digunakan.⁶²

Permohonan ditolak jika Merek memiliki kesamaan mendasar dengan pokoknya atau keseluruhannya (identik) dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau jika merek tersebut telah dimohonkan dan diserahkan terlebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa serupa; atau memiliki keserupaan dengan merek terkenal yang dimiliki pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak serupa dan memenuhi kriteria tertentu atau Indikasi Geografis terdaftar hal tersebut tercantum dan dijelaskan dalam Pasal 21⁶³. Dalam hal ini pihak MS Glow seharusnya memiliki kewenangan menuntut penghapusan

⁶² Pasal 20 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁶³ Pasal 21 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

merek milik pihak PS Glow karena dengan jelas menentang Pasal 21, namun terdapat peran DJKI Kemenkumham yang seharusnya lebih berwenang dan bertanggung jawab dalam meregister merek sehingga memutuskan mengabulkan permohonan pemilik merek “PSTORE GLOW” milik penggugat yang mana menjadi cikal bakal adanya sengketa No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya.

Dalam Pasal 21 dijelaskan jika Merek tersebut 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, ataupun meniru, menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; atau merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak otoritas berwenang maka permohonan merek dapat ditolak⁶⁴.

Dalam undang-undang merek tersebut tidak disyaratkan secara khusus pemilik hak eksklusif merek harus mencantumkan sepenuhnya atau sama persis dengan yang didaftarkannya. Dalam hal pelarangan sebagaimana Undang-Undang merek mengenai kriteria merek yang tidak bisa didaftar ataupun yang ditolak pendaftarannya, dapat dijadikan acuan bahwa terdapat

⁶⁴ Pasal 21 ayat 2 Permenkumham No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

kebebasan penulisan merek selama tidak melanggar regulasi merek tersebut. Penulisan penggalan merek atau tidak turut sertanya penulisan keterangan “for cantik skincare” pada merek terdaftar juga tidak akan menyebabkan penyesatan terhadap konsumennya, hal tersebutlah yang seharusnya menjadikan sebuah keyakinan atas perlindungan hukum merek MS Glow pada sengketa No.2/Pdt.Sus-HKI/Merek/PN Niaga Surabaya.

Pada sengketa merek No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/PN Niaga Surabaya sengketa atas merek dagang “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” terhadap “MS GLOW” yang mencantumkan mereknya tidak sesuai dengan yang didaftarkan dalam Pencatatan merek DJKI Kemenkumham, tidak sesuai dengan regulasi permohonan merek yang ditolak pendaftarannya. Namun pada merek PS GLOW yang seharusnya ditolak pendaftarannya dikarenakan adanya penggunaan merek yang tidak memiliki daya pembeda dengan merek lainnya, atau pemohon mengajukan dengan itikad tidak baik.

Pemohon merek “PS GLOW” dapat disebut sebagai merek dengan itikad tidak baik dikarenakan adanya perbedaan penamaan etiket yang didaftarkan “PSTORE GLOW” dengan logo penulisan nama (ketika dibaca) hanya “PS GLOW” saja dalam logo yang didaftarkan sehingga menyerupai merek yang terdaftar terlebih dahulu yakni merek “MS GLOW/ for cantik skincare”, melihat dari pencatatan dalam website merek DJKI Kemenkumham.

**b) Analisis Hukum Terhadap Adanya Indikasi Pidana Pada Perkara
No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya**

Pentingnya merek semakin meningkat di era kemajuan global yang pesat, terutama dalam hal menjaga persaingan bisnis yang sehat. Ini karena tujuan utama merek adalah untuk mengidentifikasi asal produk yang dihasilkan oleh produsen, yang merupakan faktor terpenting regulasi merek yakni sebagai setiap tanda yang digunakan untuk merek memiliki kemampuan membedakan (*capable of distinguishing*) atau memiliki daya penentu (*individualising*) barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya.⁶⁵

Pada hakikatnya merek merupakan sebuah tanda, yang mana tanda tersebut dapat diterima sebagai merek jika memiliki daya pembeda. Daya pembeda dengan memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Pada saat mendaftarkan merek kepada Dirjen HKI, jenis barang harus ditentukan apakah merek tersebut merupakan merek dagang karena merek yang sudah memiliki daya pembeda tidak diterima sebagai merek apabila tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa⁶⁶. Namun dalam kegiatan perdagangan daya pembeda merek sering disalahgunakan oleh pihak lain sebagai barang atau jasa yang serupa atau memiliki keserupaan sehingga menimbulkan kebingungan atau penyesatan terhadap konsumennya.

Sama halnya pada sengketa merek “PS GLOW” melawan merek “MS GLOW” dalam perdagangan jenis atau kelas kosmetika No 3, masing masing

⁶⁵ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010) 162.

⁶⁶ Suyud Margono, *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011) 47

pihak mengajukan gugatan terhadap pihak lainnya, meskipun pihak “MS GLOW” dalam rekonvensinya dinyatakan tidak diterima. Terkait perbedaan jenis barang pihak penggugat pemilik merek “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” menggugat merek “MS GLOW” kelas 3 berupa kosmetik, yang mana merek “MS GLOW” juga terdaftar dalam Klasifikasi merek DJKI Kemenkumham yakni kelas 32, dan “Ms Glow/For Cantik Skincare” pada kelas 3.

Mengenai hal itu dalam sengketa No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya mengacu pada merek yang memiliki indikasi persamaan konotasi dan penyebutan untuk menentukan perbedaan (*capable of distinguishing*) atau memiliki daya penentu (*individualisering*) barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya saling menggugat baik dalam konvensi maupun rekonvensi gugatan yang diajukan para pihak, sehingga dimenangkan pihak penggugat konvensi ataupun pihak Tergugat rekonvensi dan menyatakan kepemilikan hak eksklusif atas merek terdaftar Pstore Glow atau PS Glow.

Dari dasar hukum Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Merek dan keterangan Pasal 1365 KUHPerdara mengenai kewajiban ganti rugi terhadap perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut dalam putusan Pengadilan Niaga Surabaya pada sengketa No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya pihak Penggugat konvensi dinyatakan mempunyai hak Eksklusif atas penggunaan merek dagang “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” MS Glow dinyatakan harus membayar ganti kerugian sebesar Rp.

37.990.726.332,- (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) secara tunai dan seketika, dikarenakan pihak Ms Glow menulis penggalan merek “MS GLOW” saja pada kemasan kosmetik yang dipasarkan, sedangkan etiket terdaftar mereknya adalah “MS GLOW/ for cantik skincare”. Meskipun diketahui juga merek MS GLOW dipasarkan dan didaftarkan sejak tahun 2016, dan merek PS Glow didaftarkan pada tahun 2020.

Sehingga perwujudan penegakan hukum yang dilandaskan pada regulasi yang digunakan dalam gugatan konvensi pada sengketa No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya, pihak Tergugat konvensi dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika, sehingga ditarik kesimpulan dalam perbuatan pelanggaran dalam kasus ini berupa sanksi ganti rugi secara hukum perdata, padahal jika ditelisik lebih jauh terdapat aturan serupa yang dapat digunakan oleh penggugat untuk menggugat pihak tergugat agar dikenakan hukuman pidana didalam Undang-Undang Merek.

Ganti kerugian dalam putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya disebabkan karena pihak tergugat yang tidak dinyatakan memiliki hak eksklusif merek dengan mempertimbangkan keterangan ahli, dalam hal ini hakim menimbang berdasarkan ahli yang menyatakan:

“ Bahwa seseorang yang yang memiliki merek terdaftar, contohnya BANANA FOR APE kelas 25 tidak dibenarkan menggunakan penggalan diantara bagian merek terdaftar seperti kata BANANA saja, jika hal itu dilakukan maka akan sayang karena tidak dilindungi dan

*mbingungkan konsumen sebab merek terdaftar yang dilindungi adalah BANANA FOR APE” didukung dengan keterangan ahli ADI SOPANTO, SH, MH, menerangkan “Apabila seseorang memiliki merek terdaftar BINTANG TERANG SEJATI kelas 25 maka yang bersangkutan tidak dibenarkan menggunakan penggalan diantara bagian merek terdaftar seperti kata BINTANG saja, atau SEJATI saja, jika hal itu dilakukan maka tidak dilindungi sebab merek terdaftar yang dilindungi adalah BINTANG TERANG SEJATI; “Apabila penggunaan suatu merek yang tidak dilindungi memiliki kesamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek lain yang dilindungi untuk kelas yang sama (competitor) contoh pemilik merek BINTANG TERANG SEJATI menggunakan merek BINTANG saja pada produknya, sedangkan pada kelas barang dan jasa yang sama terdapat pihak lain pemilik merek dilindungi contohnya LINTANG yang telah terdaftar, maka si pemilik merek LINTANG yang dilindungi berhak mengajukan upaya hukum berupa teguran, gugatan, permintaan penarikan produk, hingga laporan kepolisian serta tuntutan ganti kerugian”.*⁶⁷

Atas dasar keterangan ahli tersebut dapat disimpulkan jika penggunaan merek terpenggal dengan merek yang terdaftar dapat dikenakan sanksi apabila merek sepenggal yang digunakan menyerupai merek lain yang juga terdapat, sehingga pemilik merek sepenggal tadi dinyatakan tidak memiliki perlindungan hak merek karena dapat menyebabkan penyesatan konsumen dan pemilik merek yang dinyatakan terdaftar dapat mengajukan upaya hukum atas terjadinya pelanggaran merek.

Dalam sengketa merek Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk dalam ranah perdata, namun Muladi menyatakan bahwa penegakan Hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif, mengingat

⁶⁷ Hal 125 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/PN Surabaya

kemungkinan besar adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana⁶⁸.

Dalam hal meniru atau mendompleng merek pihak lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih praktis tentu dapat merugikan pihak lainnya yang telah dengan gencar dan sengaja membangun reputasi yang baik, kepercayaan konsumen dan pasar perdagangan sesuai yang ditargetkan, karena dengan cara sengaja meniru merek pihak lain sehingga dapat merugikan reputasi dan mengecohkan konsumen menjadikan pihak tertentu lainnya dirugikan atas perbuatan tersebut. Maka dari itu perbuatan tersebut dapat memiliki konsekuensi pidana terhadap tindakan yang melanggar hak seseorang dibidang merek, karena selain diatur spesifik dalam ketentuan sanksi peraturan perundang-undangan merek itu sendiri, juga terdapat dalam ketentuan KUHP yang dengan sendirinya bersifat melawan ketentuan dalam regulasi, atas adanya persaingan tidak jujur yang dilakukan seseorang untuk memperoleh keuntungan secara instan, karena hukum memberikan perlindungan terhadap pergaulan yang tertib dalam dunia usaha. Persaingan tidak jujur tersebut digolongkan suatu tindak pidana sesuai dengan Pasal 382bis KUHP.⁶⁹

⁶⁸ Ariska, Dudung Indra. "IMPLEMENTASI PENEGAKAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL REGIM HAK CIPTA." *Yustitia* 4.1 (2018): 16-36.<https://www.yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/download/36/38>

⁶⁹ Putra, Fajar N. D. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek." *Mimbar Keadilan*, Jun. 2015. <https://www.neliti.com/publications/240068/perlindungan-hukum-bagi-pemegang-hak-atas-merek-terhadap-perbuatan-pelanggaran-m#cite>

Dalam ketentuan KUHP Pasal 382bis disebutkan barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan, dan memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren konkurennya atau konkuren konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah⁷⁰.

Atas dasar ketentuan Pasal 382bis KUHP tersebut dalam kasus No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya tergugat yakni pihak-pihak MS GLOW yang dinyatakan tidak memiliki hak eksklusif atas mereknya karena ketidaksesuaian merek terdaftar dengan yang dipasarkan, juga oleh keterangan ahli yang menyatakan bahwa pemilik merek yang tidak menuliskan mereknya sama dengan yang terdaftar pada Dirjen HAKI dan menyerupai merek pihak lain yang terdaftar, maka pihak lain yang terdaftar tersebut dapat mengajukan upaya hukum. Oleh karenanya merek yang dipasarkan dan tidak sesuai dengan yang terdaftar tidak dilindungi sebagaimana mestinya menjadikan merek tersebut tidak mendapatkan perlindungan atas pendaftarannya, sehingga apabila merek tersebut menyerupai merek lain dapat digolongkan sebagai pendomplengan merek, atau perbuatan pelanggaran merek yang dengan sengaja meniru merek pihak lain, sehingga dapat dikenakan pidana atas persaingan usaha curang

⁷⁰ Pasal 382 bis KUHP

karena perbuatan meniru yang dilakukan tersebut merugikan pihak lain yang memiliki merek seerupa yang dilindungi atas pendaftarannya meninjau ketentuan dalam KUHP Pasal 382bis.

Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yakni Undang-Undang yang mengatur regulasi secara khusus mengenai merek dan sanksi atas pelanggaran merek juga diatur mengenai sanksi pidana. Sehingga perlu diketahui duduk perkara dalam sengketa No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya yang mana dalam Undang-Undang Merek (UUM) menganut beberapa prinsip yakni:

1. Prinsip *first to file* (pendaftaran pertama). Dalam prinsip ini konsep pihak yang diakui sebagai pemegang merek adalah pendaftar pertama yang mengajukan permohonan pendaftaran merek, sehingga perlindungan hukum diberikan kepada pemilik merek yang telah mendaftarkan terlebih dahulu pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia⁷¹. Dalam gugatan konvensi perkara No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya pihak Ps Glow dan Pstore Glow menyatakan bahwa pihaknya memiliki hak eksklusif merek terdaftar berdasarkan prinsip First to file, berdasarkan bukti kepemilikan merek terdaftar tahun 2021 dan menyatakan bahwa pihak tergugat tidak memiliki hak atas merek tersebut karena menyerupai merek terdaftar pihak Penggugat didasari atas perbedaan merek terdaftar pada DJKI

⁷¹ Rendy Alexander. PENERAPAN PRINSIP “FIRST TO FILE” PADA KONSEP PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, [S.l.], v. 10, n. 9, p. 2110-2121, juli 2022. Diakses: 08 april 2023. doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i09.p12>.

Kemenkumham dengan penulisan merek yang digunakan pihak Tergugat.

Sedangkan pada gugatan rekonvensi pihak Penggugat Rekonvensi atau pihak MS Glow/ for cantik skincare menyatakan bahwa pihaknya lah yang dirugikan atas adanya Merek milik Tergugat rekonvensi yakni Pstore Glow dan PS GLOW dikarenakan merek milik tergugat rekonvensi memiliki itikad tidak baik dengan sengaja meniru popularitas merek Penggugat rekonvensi, dibuktikan dengan pendaftaran merek milik Tergugat rekonvensi dilakukan pada tahun 2021 sedangkan milik Penggugat Rekonvensi terdaftar dan diproduksi pada tahun 2016.

Kedua pihak atas merek tersebut menyatakan saling memiliki hak eksklusif atas mereknya berdasarkan prinsip *first to file*.

2. Tidak boleh menyebabkan kebingungan dan penyesatan (*confusing/verwrring*) antara merek yang didaftarkan dengan suatu merek yang terkenal dan sudah dimiliki orang lain.⁷² Bisa dilakukan dengan dibandingkan secara side by side dengan melihat secara keseluruhan tampilan merek untuk mengetahui adanya daya pembeda juga dilihat dari adanya *deceptively similarity*, yang dapat dilihat dari kesan masyarakat terkait dengan adanya merek tersebut.⁷³

⁷² Yuliana Utama, Rika Ratna Permata, dan Ranti Fauza Mayana. "PELINDUNGAN MEREK BERBASIS TINGKAT DAYA PEMBEDA DITINJAU DARI DOKTRIN DILUSI MEREK DI INDONESIA." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5.1 (2021): 139-153

⁷³ Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya Saraswati, dan R. Ibrahim. "Pembatalan Merek Karena Adanya Kesamaan Konotasi Dengan Merek Lain Yang Telah Terdaftar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7.

Antara para pihak saling menggugat satu sama lain dalam gugatan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya karena adanya ketidaksesuaian dengan prinsip *confusing/ herwring* atas merek terdaftar yang mengakibatkan perselisihan hak eksklusif kepemilikan karena menyebabkan kebingungan pihak konsumen atas persamaan kedua merek sehingga dapat melukai fungsi dari merek sendiri.

3. Prinsip cepat dalam penyelesaian hukum dalam perkara merek yang dapat diajukan pada Pengadilan Niaga⁷⁴. prinsip ini sudah sesuai dengan sengketa No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya karena perkara didaftarkan pada Pengadilan Niaga Surabaya dan sudah diputus pada tanggal 12 juli 2022
4. Perlindungan merek dapat diperpanjang oleh pemilik merek
5. Prinsip *konstitutif* (hak merek hanya diberikan jika seseorang sudah mendaftarkannya)
6. Prinsip delik aduan, yakni pihak aparat dapat melakukan tindakan jika adanya aduan atau laporan pelanggaran merek oleh pemilik hak merek.

Atas dasar delik aduan yang di ajukan pihak Pstore Glow atau PS Glow yakni sebagai Penggugat Konvensi selaku pemilik hak penggunaan merek dagang produk kosmetik golongan kelas 3 berdasarkan kelas klasifikasi menggugat pihak Tergugat Konvensi atau penggugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan regulasi merek yang menyatakan dalam bentuk tuntutan ganti rugi dan/atau penangguhan segala tindakan yang berkaitan dengan penggunaan

⁷⁴ Khoiril Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual. (Malang: Setara Press, 2017),

Merek, pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga yang tidak memiliki hak untuk menggunakan Merek yang memiliki kesamaan pada prinsipnya atau seluruhnya untuk barang dan/atau jasa yang sama.⁷⁵

Jika pemilik merek terdaftar mengetahui bahwa pihak lain menggunakannya secara tidak benar atau dengan sengaja meniru merek milik pihak lain untuk mendapatkan keuntungan secara cepat karena terdapat kesamaan dalam merek atau keseluruhan merek, pemilik merek memiliki berbagai upaya hukum yang dimilikinya atas pelanggaran hak eksklusif mereknya. Dalam sebuah merek, dikatakan bahwa ada kesamaan pada dasarnya jika kesamaan antara dua merek disebabkan oleh adanya unsur-unsur dominan yang menciptakan ilusi kesamaan. Ini berlaku untuk bentuk, penempatan, gaya penulisan, atau kombinasi elemen-elemen tersebut, serta kesamaan suara ucapan, yang terkandung dalam Merek⁷⁶.

Dalam upaya hukum yang tercantum dalam pelanggaran merek karena secara tanpa hak menggunakan merek yang memiliki indikasi persamaan pada pokoknya gugatan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya juga disebabkan karena Tergugat tidak dinyatakan secara sah memiliki merek MS Glow meskipun sudah terdaftar karena penulisan merek pada produk Tergugat tidak sama persis dengan yang didaftarkan, yakni keterangan for cantik skincare yang tidak turut serta dalam penulisan merek pada produk,

⁷⁵ Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁷⁶ Marni Emmy Mustafa, Aneka penegakan hukum hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis, Penerbit Alumni, 2 Mar 2022. Hlm 70

sehingga merek milik tergugat dinyatakan tidak memiliki hak eksklusif juga karena menggunakan merek yang menyerupai merek terdaftar milik Penggugat sehingga diputus bersalah dan mengganti rugi sejumlah uang kepada pihak Penggugat.

Dari uraian diatas memiliki arti bahwa apabila pihak ms glow dinyatakan tidak memiliki hak eksklusif atas mereknya sehingga mendapati perbuatan menyerupai merek milik pihak lain, menjadikan pihak MS Glow melakukan perbuatan pelanggaran merek yakni apabila seseorang menggunakan merek tanpa izin, mereka akan dikenakan pertanggung jawaban atas perilaku melanggar hukum atas perbuatan mereka, yakni dapat dikenakan Sanksi Pidana sesuai dengan Pasal Pasal 100 ayat 2.

Ganti kerugian disebutkan dalam pokok perkara putusan Pengadilan Surabaya No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN ayat ke empat dalam putusan, atas Pasal 83 ayat 1 sebagai landasan gugatan, yakni pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga yang tidak memiliki hak untuk menggunakan merek tersebut pada intinya atau seluruhnya yang serupa dengan merek bersangkutan untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, dengan menuntut ganti rugi dan/atau memerintahkan pemberhentian proses hukum apa pun yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut⁷⁷.

Dalam artian adanya unsur yang sama atas perbuatan pelanggaran hukum merek dari landasan gugatan yakni Pasal 83 ayat 1 dengan Pasal 100-

⁷⁷ Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis

102 Undang-Undang Merek yakni perbuatan yang dengan sengaja menggunakan merek dagang tanpa izin yang memiliki kesamaan konseptual dengan merek terdaftar pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan serupa, atas dasar kesamaan unsur regulasi tersebut dapat disimpulkan pelanggaran merek juga dapat dikenai sanksi yang dapat ditinjau dari hukum pidana, perdata, maupun administrasi atas perbuatan pelanggaran merek, baik yang sudah jelas diatur dalam regulasi merek ataupun regulasi yang relevan⁷⁸.

Di era modernisasi dan globalisasi saat ini, penegakan hukum merupakan upaya aparat untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum dapat terlaksana, asalkan berbagai aspek kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, dan keselarasan antara moralisasi sipil berdasarkan nilai-nilai aktual dalam masyarakat beradab. Untuk mencapai tujuan tersebut penegakan hukum pidana adalah suatu proses kegiatan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana diadakan penegakan hukum⁷⁹. Penting untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana yang diberikan diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sebagai ancaman hukuman, dalam regulasi merek sendiri diatur khusus perbuatan yang masuk

⁷⁸ Made Agus Angga Kusuma I Putra, Anak Agung Istri Agung, and Desak Gde Dwi Arini. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Clothing." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2.2 (2021): 397-402. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=PERLINDUNGAN+HUKUM+TERHADAP+PEMEGANG+MEREK+CLOTHING&btnG=

⁷⁹ Mendrofa, Marianus. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Merek Melalui Upaya Keadilan Restoratif." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7.1 (2023). <https://www.neliti.com/publications/240068/perlindungan-hukum-bagi-pemegang-hak-atas-merek-terhadap-perbuatan-pelanggaran-m>

ranah pidana dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, setiap orang yang menggunakan merek terdaftar untuk barang atau jasa sejenis tanpa memiliki hak untuk melakukannya secara keseluruhan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).⁸⁰

Dalam ayat 2 disebutkan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dapat dikenakan kepada siapa pun yang ditemukan menggunakan merek dagang tanpa izin yang memiliki kesamaan konseptual dengan merek terdaftar pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan serupa. Dalam ayat 3 disebutkan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dapat dikenakan kepada setiap orang yang melanggar peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta jenis barangnya yang menyebabkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia.).⁸¹

Setiap orang yang memperdagangkan barang, jasa, atau produk dengan pengetahuan atau dugaan yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil tindak pidana

⁸⁰ Pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi geografis

⁸¹ Pasal 100 ayat 2 dan 3 Undang-Undang merek dan Indikasi Geografis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁸²

Diadakannya undang-undang atau aturan hukum terhadap suatu masalah, bisaanya disebabkan adanya hal-hal yang menimbulkan kerugian moral maupun material terhadap suatu pihak. Tujuan pengaturan berupa perlindungan bagi masyarakat atau sebuah komunitas dan sanksi terhadap kegiatan apa pun yang menyebabkan timbulnya kerugian itu, untuk memberikan terapi hukum serta pengajaran bagi para pelanggar aturan serta untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan orang lain tersebut⁸³.

Aturan pidana pelanggaran merek yang diatur dalam Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis tercantum dalam Pasal 100-102, namun dalam putusan sengketa No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya atas dasar Pasal 83 ayat 1 UUM tidak mencantumkan gugatan secara pidana ataupun sanksi pidana. Jika melihat dari putusannya terdapat ganti kerugian, dimana pasal tersebut mengarah pada kerugian pada hukum perdata, yang mana konsepsi hukum dari perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan atau suatu kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan

⁸² Pasal 102 Undang- Undang merek dan Indikasi Geografis

⁸³ Ariska, Dudung Indra. "IMPLEMENTASI PENEGAKAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL REGIM HAK CIPTA." *Yustitia* 4.1 (2018): 16-36. <https://www.yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/download/36/38>

kewajiban hukum si pelaku (orang yang melakukan perbuatan) atau melanggar, baik kesusilaan ataupun bertentangan dengan keharusan, yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain⁸⁴. Meskipun perbuatan melawan hukum juga dikenal dalam istilah pidana yakni *waderechtelijk*.

Dalam sengketa No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya putusan tidak mengandung sanksi pidana meskipun dengan mempertimbangkan keterangan ahli untuk menghubungkan suatu perkara dengan posita perkara yakni Pasal 83 ayat 1, yang mana dalam perkara ini pihak Tergugat konvensi jelas memiliki hak eksklusif atas mereknya namun dinyatakan tidak dilindungi sebab penjelasan dari keterangan ahli tersebut menjadikan pihak Tergugat konvensi diwajibkan membayar ganti kerugian.

Mengenai keselarasan pasal 81 ayat 1 dengan pasal 100-102 dalam Undang-Undang Merek yang menyatakan hukuman pidana dalam hal perbuatan melanggar ketentuan merek yakni dengan sengaja tanpa hak menyamai pihak merek lain maka dapat dipidana penjara dan denda. Namun dalam sengketa No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya tidak ada tuntutan atau sanksi pidana yang dikenakan kepada pihak tergugat, meski begitu regulasi, upaya hukum dan sanksi pidana bisa saja digunakan apabila terdapat kasus serupa yang menggunakan nama produk

⁸⁴ Slamet, Sri Redjeki. "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi." *Lex Jurnalica* 10.2 (2013): 18068. <https://media.neliti.com/media/publications/18068-ID-tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-suatu-perbandingan-dengan-wanp.pdf>

sepenggal untuk jasa/barang sejenis yang menyerupai produk barang/jasa sejenis lainnya.

Namun jika ditelisik lebih jauh lagi pelanggaran merek akibat adanya perbuatan penulisan merek produk yang tidak sama persis dengan yang didaftarkan sehingga menyerupai merek lain yang dilindungi dalam sengketa No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya perlu dikaji ulang, karena perbuatan mendompleng atau meniru ketenaran produk lain dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih besar ada karena dengan niat berbuat curang, namun berbeda pada kasus ini diketahui pihak yang dikalahkan atau pihak yang dikenakan denda atas perbuatannya tidak menggunakan merek yang sama persis dengan yang didaftarkan telah ada dengan memproduksi produknya lebih dahulu, membangun reputasi yang baik dan meluaskan promosi sejak tahun 2016 dengan merek terdaftar yang dilindungi “MS GLOW/for cantik skin care” IDM000633038 kelas 3 dan merek yang tertulis pada produk “MS GLOW” sehingga sudah banyak digunakan diIndonesia, dan pihak penggugatlah yang baru mendaftarkan mereknya “PSTORE GLOW” IDM000943833 kelas 3 dengan merek yang tertulis pada kemasan “PS GLOW” pada tahun 2022.

Atas dasar hal ini maka dugaan perbuatan meniru haruslah berdasar pada perbuatan menjiplak produk lain yang sudah ada, karena meniru atau melakukan sesuatu seperti yang diperbuat orang lain dan sebagainya bisa terjadi jika penulisan nama produk yang ditiru telah lebih dulu digunakan

pihak lain⁸⁵. Berbeda dengan kasus ini perbuatan meniru dilayangkan kepada produk yang sudah lama memproduksi dan memiliki nomor pendaftaran pada Dirjen HAKI sehingga diperlukan kajian ulang untuk menetapkan saksi atas perbuatan pidana.

Dalam hal adanya indikasi perbuatan melawan hukum dengan adanya persamaan merek dengan hak merek milik orang lain pada dasarnya tetap dapat dikenakan pula hukuman pidana. Persaingan curang merupakan tindakan melawan hukum, karena pada dasarnya hukum memberikan perlindungan terhadap ketertiban dalam dunia usaha, sehingga persaingan tidak jujur tersebut digolongkan suatu tindak pidana.⁸⁶ Dalam sengketa ini jika melihat bukti perlindungan hukum terhadap merek yang diregister pihak MS glow jelas memiliki hak eksklusif atas mereknya namun dinyatakan tidak dilindungi sebab penjelasan dari keterangan ahli tersebut menjadikan MS Glow diwajibkan membayar ganti kerugian. Maka seharusnya hakim dapat mempertimbangkan keadilan pada setiap pihak yang berperkara dalam menilai sengketa No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya.

⁸⁵ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 23 Mei 2023, <https://kbbi.web.id>)

⁸⁶ Putra, Fajar N. D. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek." *Mimbar Keadilan*, Jun. 2015. <https://www.neliti.com/publications/240068/perlindungan-hukum-bagi-pemegang-hak-atas-merek-terhadap-perbuatan-pelanggaran-m#cite>

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa hasil penelitian yang telah dipaparkan mengenai tinjauan Perbedaan Merek Teraftar dengan Merek yang Dipasarkan ditinjau dari hukum positif studi kasus No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya dapat disimpulkan proses sengketa merek yang diajukan oleh badan hukum yakni PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA majelis hakim menilai bahwa merek yang terdaftar bagi produk MS Glow adalah “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE”, sehingga terdapat perbedaan antara merek pada produk dengan merek yang terdapat pada sertifikat merek. Pihak tergugat memiliki merek dengan nama “MS GLOW” dengan kelas 32 dan hal tersebut tentu berbeda dengan kelas produk yang dipasarkan pada kelas 3. Pada putusan sengketa No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya pihak Tergugat dihukum membayar ganti rugi secara sejumlah uang terhadap penggugat karena penggugat dianggap memiliki hak eksklusif atas mereknya.

1. Dalam putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga diketahui juga pertimbangan hakim dalam memutus perkara menjadikan kuat perkara tersebut dengan keterangan ahli, padahal nilai kekuatan pembuktian pendapat ahli masih kurang kuat sehingga hakim hanya diperbolehkan mengambil pendapat ahli untuk menambah nilai kekuatan pembuktian

yang ada. Bukan menjadikan keterangan ahli sebagai dasar dalam menyatakan pemilik merek tidak diperkenankan menggunakan sepenggal merek terdaftar dan menjadikan merek tersebut dinyatakan tidak dilindungi dan dapat digugat karena haruslah hakim mempertimbangkan adanya merek terdaftar yang lebih terdahulu didaftarkan dan digunakan dalam produk barang jenis kelas 3, Dalam undang-undang merek tersebut tidak disyaratkan secara khusus pemilik hak eksklusif merek harus mencantumkan sepenuhnya atau sama persis dengan yang didaftarkannya, dalam hal pelarangan sebagaimana Undang-Undang merek mengenai kriteria merek yang tidak bisa didaftar ataupun yang ditolak pendaftarannya, dapat dijadikan acuan bahwa terdapat kebebasan penulisan merek selama tidak melanggar regulasi merek tersebut. Sehingga perbuatan itikad tidak baik dilakukan ketika adanya keinginan memperoleh keuntungan secara cepat dengan persaingan tidak sehat, sehingga dalam hal ini bukan termasuk perbuatan itikad tidak baik meniru merek pihak lain dengan tujuan memperoleh keuntungan secara cepat, karena perbuatan itikad baik dilakukan ketika adanya proses meniru, dan proses meniru haruslah ada ketika terdapat merek yang ternyata lebih dahulu dipasarkan.

2. Melihat ketentuan Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis yang digunakan sebagai landasan hukum gugatan No.2/pdt.sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya, mengenai adanya persamaan dengan merek yang dilindungi

jika meninjau dari Pasal serupa yang digunakan sebagai landasan gugatan, yakni ketentuan lain dalam Undang-Undang Merek Pasal 100-102 terdapat persamaan parameter pelanggaran hukum yakni ketika adanya perbuatan yang dengan tanpa hak menyerupai hak merek pihak lain, dapat dikenakan unsur pidana hal tersebut diperkuat dengan Pasal 382bis KUHP yang menyatakan persaingan tidak jujur tersebut digolongkan suatu tindak pidana.

B. SARAN

Mengenai pencatatan merek pada DJKI Kemenkumham diharap dapat memeriksa lebih detail terhadap etiket terdaftar dengan logo yang didaftarkan, karena dapat menimbulkan persamaan unsur terhadap etiket terdaftar pihak lain dan menimbulkan adanya ketidaksesuaian dengan regulasi Undang-Undang Merek.

DAFTAR PUSTAKA

Hukum Positif

HIR Herzien Inlandsch Reglement

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Permenkumham No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang
Pendaftaran Merek

Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya

Putusan No.2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn

Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi geografis

Buku

Ali, Achmad. *Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana, 2012.

Ali, Zaenudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2017.

Irsan, Koesparmono. Armansyah. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam
Hukum Perdata da Hukum Pidana*, Bekasi: Gramata Publishing,
2016.

- Jened, Rahmi. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2010.
- Margono, Suyud. *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Mustafa, Marni Emmy. *Aneka penegakan hukum hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis*, Penerbit Alumni, 2022.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Saija, Ronald. Roger F.x.V. Letsoin. *Buku Ajar Hukum Perdata*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Soekanto, Soerjono. Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Susanti, Dyah Ochtorina. A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Jurnal dan Skripsi

- Alexander, Rendy. PENERAPAN PRINSIP “FIRST TO FILE” PADA KONSEP PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, [S.l.], v. 10, n. 9, p. 2110-2121, juli 2022.
Diakses: 08 april 2023.
doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i09.p12>.
- Angkasa, Nitaria, Yulia Kusuma Wardani, Zulkarnain, Yennie AgustinMR, Ali Faisal, Rita Susanti, Gunawan, Husni Mubaroq, Maya Shafira. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Lampung : CV. Laduny Alifatama, 2019.

<http://repository.lppm.unila.ac.id/18062/1/hamzah%20metode%20penelitian%20hukum.pdf>

Ariska, Dudung Indra. "IMPLEMENTASI PENEGAKAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL REGIM HAK CIPTA." *Yustitia* 4.1 (2018): 16-36. <https://www.yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/download/36/38>

Dandi Pahusa, "Persamaan Unsur Pokok pada suatu merek terkenal (Analisis Putusan MA Nomor 162 k/Pdt.Sus-HKI/2014)," jurnal cita hukum, no.1 (2015), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/31189>

Darusman, Yoyon M. Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional, *Yustisia*. Vol. 5 No. 1 Januari – April 2016, hlm 204, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/8732/7820>

Enny Mirfa, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar, jurnal hukum samudra keadilan," vol.2 no.1 januari-juni 2016 : 72 <https://media.neliti.com/media/publications/240363-perlindungan-hukum-terhadap-merek-terdaf-3c929252.pdf>

I Putra, Made Agus Angga Kusuma. Anak Agung Istri Agung, and Desak Gde Dwi Arini. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Clothing." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2.2 (2021): 397-402. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=PERLINDUNGAN+HUKUM+TERHADAP+PEMEGANG+MEREK+CLOTHING&btnG=

Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya Saraswati, dan R. Ibrahim. "Pembatalan Merek Karena Adanya Kesamaan Konotasi Dengan Merek Lain Yang Telah Terdaftar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*

- KRISNAWATI, I.G.A. A. ARI. Diktat Kuliah PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA (Bagian Hukum Acara Perdata), https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_dir/ac46262d59f9ea4f78eac3d6f3841958.pdf
- Kurniawan, F., & Inayah, S. H. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek Produk Pakaian Brand Terkenal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis," (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta), <http://eprints.ums.ac.id/96717/2/HALAMAN%20DEPAN.pdf>
- Kayawati, Lilis, and Esa Kurnia. "Membangun Citra Merek Sesuai Konsep Syariah." *Economic and Business Management International Journal (EABMIJ)* 3.03 (2021) <https://doi.org/10.556442/eabmij.v3i03.81>
- Lengkong, Lonna Yohanes. Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata, jurnal hukum to-ra, Vol. 6 No. 3 (2020): Desember, diakses 8 april 2023, <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>
- Lengkong, Lonna Yohanes. Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata, jurnal hukum to-ra, Vol. 6 No. 3 (2020): Desember, diakses 8 april 2023, <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>
- Mendrofa, Marianus. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Merek Melalui Upaya Keadilan Restoratif." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7.1 (2023).
- Putra, Fajar N. D. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek." *Mimbar Keadilan*, Jun. 2015. <https://www.neliti.com/publications/240068/perlindungan->

[hukum-bagi-pemegang-hak-atas-merek-terhadap-perbuatan-pelanggaran-m#cite](#)

Slamet, Sri Redjeki. "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi." *Lex Journalica* 10.2 (2013): 18068. <https://media.neliti.com/media/publications/18068-ID-tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-suatu-perbandingan-dengan-wanp.pdf>

Tamher, Gunawan. Ronald Saija. Muchtar Anshary Hamid Labetubun. Penggunaan Persetujuan Medis Sebagai Alat Bukti, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2022
DOI: <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i11.868>.

Utama, Yuliana. Rika Ratna Permata. dan Ranti Fauza Mayana. "PELINDUNGAN MEREK BERBASIS TINGKAT DAYA PEMBEDA DITINJAU DARI DOKTRIN DILUSI MEREK DI INDONESIA." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5.1 (2021): 139-153

Website

Ayu Miftakhul Husna, "Bongkar Alasan PS Glow Menang Gugatan, Septia Siregar Ungkap Fakta Status MS Glow di Dirjen HAKI", *tribunnews*, 18 juli 2022, diakses 7 september 2022, <https://www.tribunnews.com/seleb/2022/07/18/bongkar-alasan-ps-glow-menang-gugatan-septia-siregar-ungkap-fakta-status-ms-glow-di-dirjen-haki>

Bagaskara, Antonio A. Kedudukan Ahli dalam Hukum Acara Perdata, november 2020, diakses 8 april 2023
<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/kedudukan-ahli-dalam-hukum-acara-perdata/>

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM , *Sistem Klasifikasi Merek*, diakses 7 september 2022, <https://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/32>

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM “Pangkalan Data Kekayaan Intelektual”, DJKI Kemenkumham “ diakses 7 september 2022, <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/D002016044408?type=trademark&keyword=ms+glow+for+cantik+skincare>

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. <https://syariah.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2020/11/Pedoman-Penulisan-Skripsi-Tahun-2019.pdf>

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), <https://kbbi.web.id/akta>

Nur Hidayah Perwitasari, Update MS Glow vs PS Glow, Kronologi Kasusnya & PS Glow Punya Siapa
juli 2022, diakses 30 desember 2022, <https://tirto.id/update-ms-glow-vs-ps-glow-kronologi-kasusnya-ps-glow-punya-siapa-gt5Y>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Musho Khikhatul Khasanah
Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 19 Maret 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Rt 2 Rw 6 No.12 Ngulaan
Ngadimulyo Sukorejo Pasuruan
Jawa Timur
Agama : Islam
Email : mushokhikhatulk@gmail.com

Pendidikan Formal

Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
TK	TK Nurul Islam	2006-2007
SD	MI Nurul Islam	2007-2013
SMP	SMP Roudlotul Aqoidi	2013-2016
SMA	SMA Al Aziz Bangil	2016-2019
S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2019-2023