

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Merek memiliki hubungan yang kuat dengan dunia perdagangan, baik dalam perdagangan barang maupun jasa. Merek dagang berfungsi sebagai identitas atau simbol yang mengenali suatu produk yang dihasilkan oleh produsen, dan dianggap sebagai aset penting bagi perusahaan.<sup>1</sup> Pelaku usaha atau perusahaan membuat merek sebagai penanda agar produk barang atau jasa mereka terlihat berbeda dari produk milik orang lain. Merek juga berperan sangat penting dalam mengidentifikasi asal usul suatu barang dan jasa. Tanpa adanya merek, sebuah produk akan sulit dikenali oleh konsumen, yang dapat mengakibatkan kebingungan dan kesulitan dalam memilih produk.

Bagi produsen, merek berfungsi sebagai jaminan untuk menilai hasil produksi yang berkaitan dengan kualitas serta kepuasan konsumen. Merek tidak hanya menjadi identitas produk, tetapi juga mencerminkan reputasi dan kepercayaan yang dibangun oleh produsen di mata konsumen. Merek bisa menjadi aset komersial yang sangat penting dan kerap menyebabkan harga suatu produk meningkat, bahkan nilainya dapat melampaui perusahaan itu sendiri.<sup>2</sup> Akibat meningkatnya intensitas persaingan dalam dunia perdagangan, para pelaku usaha terdorong untuk merumuskan dan menerapkan strategi pemasaran yang lebih

---

<sup>1</sup> Sonny Engelbert Palendeng, Merry E. Kalalo, Deasy Soeikromo, 2021, “*Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Hak Kekayaan Intelektual*”, Jurnal Supremasi: Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya, Vol. 16, No. 2, 2021, hlm. 274.

<sup>2</sup> Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.86.

efektif guna mempertahankan eksistensi dan menarik perhatian konsumen terhadap produk yang mereka tawarkan.

Salah satu strategi yang umum digunakan adalah memanfaatkan tingkat pengenalan merek (brand awareness) yang sudah dimiliki agar bisa memenangkan persaingan bisnis. Dengan memanfaatkan brand awareness, perusahaan dapat membedakan produk mereka dari kompetitor, menarik perhatian konsumen, dan membangun loyalitas yang lebih kuat di pasar. Persaingan yang ketat ini memacu pengusaha untuk berinovasi dalam pemasaran dan menjaga reputasi merek agar tetap dikenal dan dipercaya konsumen. Strategi ini tidak hanya membantu memenangkan pasar, tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk menginvestasikan sumber daya demi mempertahankan dan meningkatkan citra merek mereka guna menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.<sup>3</sup> Wajar jika para pelaku bisnis menginvestasikan banyak dana untuk reputasi produknya supaya merek yang dimiliki mampu dijadikan sebagai sarana untuk memenangkan persaingan tersebut,

Tidak hanya membutuhkan investasi dana yang besar, tetapi juga diperlukan waktu yang cukup lama agar sebuah merek dapat dikenal luas dan menjadi simbol jaminan kualitas serta reputasi produk tersebut. Memang bukan tanpa alasan suatu merek yang telah dikenal luas oleh konsumen karena kualitas dan harganya selalu dikejar oleh produsen yang curang untuk diikuti, dijiplak, bahkan mungkin dipalsukan.<sup>4</sup> Hal tersebut menjadi alasan mengapa merek sangat penting dalam dunia bisnis.

---

<sup>3</sup> Budi Agus Riswandi, Shabi Mahmashani, 2009, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 87.

<sup>4</sup> Erma Wahyuni, T. Saiful Bahri, dan Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2006, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Yayasan dan Manajemen Hukum Merek, Yogyakarta, hlm. 3.

Satu hal yang sangat penting dan wajib dilakukan adalah memberikan perlindungan serta menegakkan hukum terkait Hak atas Merek.<sup>5</sup> Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud dengan Hak merek adalah hak khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau mengizinkan orang lain untuk menggunakannya. Perlindungan dan penegakan hak tersebut dimaksudkan untuk mendorong penemuan-penemuan baru di bidang hukum maupun teknologi dengan memperhatikan kepentingan produsen dan konsumen.<sup>6</sup>

Meskipun Undang-Undang Merek Tahun 1992 telah mengalami amandemen melalui Undang-Undang Merek Tahun 1997, Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah akhirnya memutuskan menggantinya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis. (selanjutnya dalam penulisan ini akan disingkat sebagai Undang-Undang tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis).

Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa perlindungan merek mencakup berbagai bentuk tanda, seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, kombinasi warna, baik dalam format dua dimensi maupun tiga dimensi, termasuk suara, hologram, atau gabungan dari dua unsur atau lebih. Tanda-tanda tersebut digunakan untuk membedakan produk barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh perorangan maupun badan hukum dalam kegiatan perdagangan.

---

<sup>5</sup> Syahriyah Semaun, “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa*”, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14, No. 1, 2016, hlm.107.

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis.

Merek memiliki peran penting sebagai penghubung antara pelaku usaha dan konsumen, karena membantu dalam mengenalkan produk serta membentuk citra positif usaha di mata publik. Merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas pembeda, tetapi juga mampu memberikan nilai lebih terhadap barang maupun jasa. Dalam praktiknya, merek kerap dipandang sebagai simbol kualitas yang dapat dipercaya. Selain itu, merek juga merepresentasikan karakter serta reputasi dari produk atau jasa yang ditawarkan dalam kegiatan perdagangan..<sup>7</sup>

Sistem pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terdiri dari dua jenis yang berbeda, yaitu sistem *first to use* dan sistem *first to file*. Sistem *first to use* adalah pendekatan di mana hak atas Kekayaan Intelektual diakui dan dilindungi bagi individu atau entitas yang pertama kali menerapkan atau menggunakan suatu karya atau inovasi. Dalam sistem ini, hak atas kekayaan intelektual akan diakui selama pemegang pertama dapat mempertahankan bukti penggunaan yang sah. Namun, jika ada pihak lain yang mengklaim hak atas karya tersebut, mereka harus dapat membuktikan bahwa pemegang pertama bukanlah pihak yang berhak. Dengan demikian, sistem ini lebih menekankan pada penggunaan aktual daripada pendaftaran formal.

Sistem *first to file* berfokus pada proses pendaftaran sebagai syarat utama untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Dalam sistem ini, hak akan diberikan kepada individu atau entitas yang pertama kali mendaftarkan karya atau inovasi mereka, tanpa mempertimbangkan siapa yang pertama kali menggunakannya. Oleh karena itu, pendaftaran menjadi langkah krusial, dan undang-undang akan melindungi hak-

---

<sup>7</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, Hak Milik Intelektual *Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, edisi revisi, cet.3, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.170.

hak pemegang yang mendaftarkan terlebih dahulu. Sistem ini cenderung lebih sederhana dan jelas, karena memberikan kepastian hukum bagi para pemegang hak. Kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pemilihan antara keduanya dapat mempengaruhi cara pengusaha dan pencipta melindungi karya mereka di pasar.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum hanya berhak diperoleh oleh merek yang telah terdaftar, tanpa membedakan apakah merek tersebut berasal dari luar negeri atau dalam negeri, serta apakah merek tersebut terkenal atau belum dikenal. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum yang diberikan, yakni perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui proses pendaftaran merek, yang bertujuan untuk mencegah potensi pelanggaran di masa depan. Sementara itu, perlindungan represif diterapkan ketika terjadi pelanggaran terhadap merek, yang dapat dilakukan melalui gugatan perdata atau tuntutan pidana terhadap pelanggar.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum atas merek di Indonesia didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.. Undang-undang ini menganut asas *first to file*, yaitu perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mengajukan pendaftaran merek. Artinya, hak eksklusif atas suatu merek hanya dimiliki oleh pihak yang secara resmi telah mendaftarkan mereknya. Proses pendaftaran ini sangat krusial karena menjadi dasar untuk menjamin kepastian hukum dan memperoleh perlindungan atas merek secara sah, sekaligus menetapkan siapa pemilik merek yang diakui secara hukum.

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 157.

<sup>9</sup> Erma Wahyuni, *Op.cit.*, hlm. 4.

Pendaftaran merek sangat penting untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, sehingga pemilik merek dapat diakui sebagai pertama kali memperoleh hak atas merek tersebut. Untuk mendapatkan perlindungan hukum atas suatu merek di Indonesia, pemilik merek wajib mendaftarkan merek tersebut terlebih dahulu. Dengan pendaftaran ini, hak atas merek tersebut secara sah akan diakui sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Hak Merek dan Indikasi Geografis. Tidak seluruh permohonan pendaftaran merek mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya dalam penulisan ini disebut Dirjen HAKI) karena setiap permohonan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara eksplisit menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek dapat ditolak dalam beberapa kondisi, yaitu:

- a. Apabila merek yang diajukan telah terdaftar atas nama pihak lain atau telah lebih dahulu diajukan oleh pihak lain untuk jenis barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. Jika merek yang dimohonkan merupakan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- c. Jika merek tersebut adalah merek terkenal milik pihak lain meskipun untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis, namun memenuhi syarat tertentu; atau
- d. Jika permohonan tersebut berupa Indikasi Geografis yang telah terdaftar sebelumnya.<sup>10</sup>

Dalam pelaksanaannya, tidak sedikit merek yang telah terdaftar justru digugat oleh pihak lain yang mengklaim adanya kesamaan dalam penggunaan

---

<sup>10</sup> Pasal 21 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016

merek tersebut. Tujuan dari gugatan ini adalah untuk membatalkan pendaftaran merek yang bersangkutan dari daftar resmi merek yang terdaftar. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, penyelesaian perkara di Pengadilan Niaga menggunakan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa merek termasuk permohonan penghapusan merek dari Daftar Umum Merek mengacu pada ketentuan Hukum Acara Perdata, seperti yang diatur dalam *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, *Rechtsreglement Buitengewesten (RBG)*, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian, dalam praktiknya juga berlaku aturan khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Merek, yang berlaku sebagai *lex specialis*. Artinya, ketentuan dalam Undang-Undang Merek akan mengesampingkan aturan umum dalam HIR maupun RBG jika terjadi pertentangan di antara keduanya.

Dalam sejarah perundang-undangan merek di Indonesia, pengaturan mengenai merek telah mengalami beberapa perkembangan yang signifikan seiring dengan kebutuhan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha. Pada masa kolonial, pengaturan mengenai merek diatur dalam *Reglement Industrieelen Eigendom (Staatsblad Tahun 1912 No. 545)*. Setelah kemerdekaan, Indonesia mulai merancang peraturan nasional sendiri, yang dimulai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek. Seiring perkembangan ekonomi dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan merek, pemerintah kemudian mengganti regulasi tersebut dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika internasional dan

komitmen Indonesia terhadap kesepakatan perdagangan global, seperti *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*.

Selanjutnya, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 hadir untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat dan prosedur yang lebih jelas. Hingga akhirnya, regulasi terbaru yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan definisi, ruang lingkup perlindungan, serta prosedur pendaftaran dan penyelesaian sengketa merek secara lebih komprehensif dan modern.<sup>11</sup>

Terkait dengan institusi pengadilan, yaitu Pengadilan Niaga yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang untuk menangani sengketa merek, para pemilik merek akan menghadapi beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat gugatan untuk penghapusan merek terdaftar yang diajukan oleh Direktorat Jenderal HKI atau oleh pihak ketiga, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 61 hingga 67 Undang-Undang tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis.
2. Terdapat gugatan untuk pembatalan pendaftaran merek yang diajukan oleh pihak ketiga yang memiliki kepentingan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 68 hingga Pasal 72 Undang-Undang tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis.
3. Terdapat gugatan yang diajukan oleh pemilik merek terdaftar terhadap pihak ketiga yang melakukan pelanggaran terhadap merek, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 hingga Pasal 79 Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis.

---

<sup>11</sup> OK Saidin, 2006, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, ed.5, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 331.

Banyak para pemilik merek yang bersengketa merasa tidak puas dengan pertimbangan atau dasar pengambilan keputusan oleh instansi pengadilan yang mengadili perkara merek ketika menjatuhkan putusan penyelesaian sengketa merek. Disparitas putusan hakim dalam hukum persaingan usaha sering terjadi dan memberi warna dalam penerapan hukum di Indonesia. Putusan bisa berbeda meski kasusnya serupa, ada yang tepat dan ada yang kurang sesuai, bahkan memunculkan kaidah hukum baru. Hal ini disebabkan oleh interpretasi dan diskresi hakim. Disparitas ini bisa mengembangkan hukum, tapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, harmonisasi putusan dan pedoman pemidanaan penting untuk menjaga kepastian hukum yang adil bagi pelaku usaha.<sup>12</sup>

Salah satu contoh nyata dari sengketa merek dagang yang mencuat di Indonesia adalah perkara antara PS Glow dan MS Glow. Kedua belah pihak merupakan pelaku usaha di industri yang sama, yakni produk perawatan dan kecantikan. Permasalahan muncul karena kemiripan nama merek yang digunakan, sehingga menimbulkan dugaan pelanggaran hak atas merek. Sengketa ini kemudian dibawa ke ranah hukum dan disidangkan di Pengadilan Niaga Surabaya. Dalam proses persidangan, PS Glow menggugat MS Glow atas dasar persamaan pada pokoknya yang berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Hasil putusan menyatakan bahwa MS Glow selaku tergugat dinyatakan bersalah dan diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak PS Glow sebagai penggugat, dengan nilai mencapai sekitar Rp 37,9 miliar.

---

<sup>12</sup> Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.xi.

Pada sengketa merek dagang antara MS Glow milik Gilang Widya Pramana dan Shandy Purnamasari dengan PS Glow milik Putra Siregar, kedua pihak mengajukan gugatan ke pengadilan berbeda: MS Glow menggugat ke Pengadilan Niaga Medan pada 15 Maret 2022, sedangkan PS Glow menggugat ke Pengadilan Niaga Surabaya. Pengadilan Niaga Medan memutus memenangkan MS Glow, menyatakan bahwa MS Glow adalah pemilik dan pengguna pertama merek tersebut serta membatalkan pendaftaran merek PS Glow yang dianggap serupa berdasarkan itikad tidak baik. Putusan ini juga memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM untuk mencoret merek PS Glow.

Namun, pada saat bersamaan, Pengadilan Niaga Surabaya justru memenangkan PS Glow yang menyatakan hak eksklusif atas merek PS Glow dan menjatuhkan hukuman ganti rugi pada MS Glow karena dianggap melanggar hak tersebut. Perbedaan putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena keputusan yang bertentangan dari dua pengadilan niaga terkait merek yang sangat mirip dalam ranah produk kecantikan.

Putusan Medan lebih menekankan keaslian dan pendaftaran awal MS Glow sejak 2016, sedangkan putusan Surabaya menilai pendaftaran PS Glow yang dilakukan kemudian tetap sah dan menolak klaim MS Glow. Kasus ini menjadi contoh nyata disparitas putusan pengadilan dalam sengketa merek dagang di Indonesia yang berdampak pada kepastian hukum para pelaku usaha.

Berikut bunyi putusan hakim Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Medan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dan pengguna pertama merek “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN”, dengan hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut di Indonesia.
3. Menyatakan pendaftaran merek-merek milik Tergugat, yaitu:
  - i. PSTORE GLOW (No. Pendaftaran IDM000943833)
  - ii. PSTORE GLOW (No. Pendaftaran IDM000943834)
  - iii. Pstore Glow Men (No. Pendaftaran IDM000943835)sebagai pendaftaran yang dilakukan dengan itikad tidak baik dan membatalkan pendaftaran merek-merek tersebut.
4. Memerintahkan DJKI untuk mencoret merek-merek Tergugat dari daftar merek terdaftar dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.
5. Menghukum Tergugat untuk menghentikan seluruh kegiatan produksi, distribusi, dan perdagangan produk-produk kosmetik dengan menggunakan merek “PSTORE GLOW” dan “Pstore Glow Men” secara permanen.
6. Menyatakan putusan ini berlaku serta-merta meskipun ada upaya hukum lain seperti kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).<sup>13</sup>

Berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya tanggal 12 Juli 2022, Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan memenangkan PS Glow dalam gugatan merek dagang terhadap MS Glow. Dalam putusan tersebut, MS Glow sebagai tergugat dinyatakan secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang PS Glow yang telah terdaftar secara sah. Pengadilan juga menghukum MS Glow dan pihak terkait untuk membayar

---

<sup>13</sup> Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn.

ganti rugi sebesar kurang lebih Rp 37,9 miliar secara tunai dan seketika kepada PS Glow selaku penggugat. Putusan ini mengukuhkan hak eksklusif PS Glow atas penggunaan merek dagangnya di bidang kosmetik yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

Putusan ini menjadi bagian dari sengketa merek dagang yang melibatkan kedua belah pihak yang sebelumnya juga diajukan di Pengadilan Niaga Medan dengan hasil yang berbeda, sehingga menimbulkan disparitas putusan dan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha terkait merek MS Glow dan PS Glow.<sup>14</sup>

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Pengadilan menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran merek secara sah.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
3. Penggunaan merek “MS GLOW” oleh Tergugat dinyatakan sah dan dilindungi oleh undang-undang karena terdaftar lebih dahulu pada DJKI.
4. Tuntutan ganti rugi sebesar Rp 360 miliar ditolak karena tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung klaim tersebut.
5. Permohonan sita jaminan juga ditolak karena tidak memenuhi persyaratan hukum, dan tidak ada bukti bahwa Tergugat akan melarikan aset mereka.

... bunyi amar putusan hakim Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby.

Putusan yang berbeda antara Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Surabaya dalam sengketa merek MS Glow dan PS Glow memang memicu kebingungan publik dan pelaku usaha. Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Juni

---

<sup>14</sup> Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby.

2022 (nomor perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn), MS Glow dinyatakan menang dan majelis hakim membatalkan pendaftaran merek PS Glow karena dianggap mendaftarkan merek dengan itikad tidak baik, serta memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM untuk mencoret merek PS Glow. Putusan ini menegaskan bahwa MS Glow adalah pemilik dan pengguna pertama merek tersebut sejak 2016.

Duduk perkara antara kedua belah pihak adalah kesamaan pada merek produk kecantikan. Kedua belah pihak saling mengklaim bahwa mereka memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang utuh dan tidak melakukan plagiarisme. Sengketa ini mencerminkan pentingnya perlindungan merek dan hak kekayaan intelektual dalam industri yang kompetitif, di mana kesamaan merek dapat menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen dan merugikan salah satu pihak. Keputusan hakim Pengadilan Niaga dalam memutus perkara merek sangatlah bervariasi, dengan demikian untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa merek sangat bergantung kepada kejujuran serta profesionalitas hakim Pengadilan Niaga untuk menjatuhkan putusan yang tepat.<sup>15</sup> Akibatnya, persoalan yang muncul adalah bagaimana hukum Indonesia, khususnya Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam memandang dan menyelesaikan ini.

Disparitas ini muncul karena adanya perbedaan penafsiran hakim terkait kesamaan pokok merek, itikad pendaftaran, serta bukti penggunaan dan pendaftaran merek sebelumnya. Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya sampai saat ini belum berkekuatan hukum tetap karena MS Glow telah mengajukan upaya

---

<sup>15</sup> Sonny Engelbert Palendeng, dkk, 2021, *Op. cit.*, hlm. 274.

kasasi ke Mahkamah Agung. Kasus ini mencerminkan tantangan dalam sistem peradilan niaga Indonesia, di mana dua pengadilan niaga yang berbeda dapat menghasilkan putusan yang kontradiktif untuk perkara serupa, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha terkait kepemilikan dan perlindungan merek dagang.

Tindakan ini seringkali terjadi di Indonesia. Pelaku usaha berlomba-lomba untuk bersaing dengan menggunakan nama merek dagang yang terkenal pada barang/jasa yang digunakannya guna mendapatkan ketertarikan para konsumen, maka dari itu berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul **“KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN MEREK DALAM SENGKETA DAGANG ANTARA MS GLOW DENGAN PS GLOW (STUDI KASUS PUTUSAN NO.2/ PDT.SUS-HKI/MEREK/2022 MEDAN DAN PUTUSAN NO.2/ PDT.SUS-HKI/MEREK/2022 SURABAYA)”**

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap sengketa merek dagang dalam Perkara Putusan No.2/ Pdt.Sus-HKI/Merek/2022 Medan dan Putusan No.2/ Pdt.Sus-HKI/Merek/2022 Surabaya?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap putusan yang berbeda dengan objek perkara yang sama dianalisis berdasarkan azas hukum di Indonesia?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hakim terhadap sengketa merek dagang dalam Perkara Putusan No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/Medan dan Perkara Putusan No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/Surabaya.
2. Untuk mengetahui kepastian hukum terhadap putusan yang berbeda dengan objek perkara yang sama dianalisis berdasarkan azas hukum di Indonesia.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan juga dapat menjadi sarana yang bermanfaat di bidang ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata. Selain itu, manfaat penelitian ini juga dibagi dalam dua kategori, yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

Sebagai media bagi peneliti untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum di bidang perdata selama masa perkuliahan serta dapat menambah bahan informasi dan juga sekaligus sebagai sumber pengetahuan khususnya di bidang perdata kepada masyarakat dalam menjalankan bisnisnya, terutama yang berhubungan dengan sengketa merek dagang

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kajian untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap putusan hakim dalam sengketa merek serta dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi perkembangan hukum mengenai kepastian hukum terhadap putusan yang berbeda namun memiliki objek yang sama kepada:

- a. masyarakat

- b. para pihak terkait persoalan dalam menyelesaikan perkara khususnya yang berkaitan dengan sengketa merek dagang.

#### E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang mencakup analisis dan pembangunan yang dilakukan dengan pendekatan yang terencana, terstruktur, dan seragam. Istilah metodologis merujuk pada penerapan metode atau pendekatan tertentu, sistematis berarti mengikuti suatu prosedur yang teratur, sedangkan konsisten menunjukkan bahwa tidak ada elemen yang saling bertentangan dalam kerangka yang telah ditentukan.<sup>16</sup>

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan dan metode tertentu untuk memahami serta mengkaji berbagai permasalahan hukum melalui proses penelaahan dan analisis yang mendalam. Tujuannya adalah untuk memahami, menelaah, serta memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam gejala tersebut. Penelitian ini bisa bersifat normatif yang fokus pada kajian aturan hukum dan perundang-undangan, maupun empiris yang meneliti praktik hukum dalam kehidupan sosial. Secara umum, penelitian hukum bersifat sistematis, metodologis, dan konsisten agar menghasilkan pemahaman yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>17</sup> Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap hukum dan peraturan

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.43.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan kepustakaan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, doktrin hukum, serta literatur-literatur terkait lainnya (*library research*). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji asas-asas hukum dan studi kasus yang relevan sebagai sumber data sekunder. Dengan demikian, penelitian ini bersifat penelitian hukum kepustakaan, yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis peraturan hukum serta norma-norma yang berlaku sebagai dasar dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dikaji.<sup>18</sup>

## 2. Pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa pendekatan masalah. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai sudut pandang mengenai isu sengketa merek dagang untuk dicari jawabannya.<sup>19</sup>

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan mengkaji berbagai regulasi yang mengatur perlindungan hukum atas merek dan penyelesaian sengketa merek dagang, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan terkait lainnya.

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1 cet.17, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.13.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, ed. 1 cet.7, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm.93.

Melakukan analisis cara mengamati kasus mengenai sengketa merek dagang terhadap putusan-putusan pengadilan, khususnya Putusan No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022 di Pengadilan Niaga Medan dan Surabaya, serta yurisprudensi terkait sengketa merek di Indonesia.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Mengkaji konsep-konsep dan asas-asas hukum seperti asas kepastian hukum, asas *ne bis in idem*, dan prinsip *res judicata pro veritate habetur* yang relevan dengan permasalahan penelitian.

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara membandingkan satu putusan pengadilan dengan putusan pengadilan lainnya yang memiliki objek, subjek, atau pokok perkara yang sama atau serupa. Dalam konteks penelitian ini, penulis membandingkan secara khusus Putusan No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022 Pengadilan Niaga Medan dengan Putusan No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022 Pengadilan Niaga Surabaya dalam sengketa antara MS Glow dan PS Glow.

3. Sumber Data

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan atau *library research*, yang berarti sumber data yang digunakan berasal dari berbagai jenis literatur seperti buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi, dan sumber tertulis lainnya. Studi kepustakaan adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan telaah teori dan sumber-sumber referensi lainnya yang relevan, yang mencakup nilai-nilai, budaya, serta norma-norma yang berlaku dalam lingkungan sosial yang menjadi objek penelitian. Studi ini

memegang peranan penting dalam proses penelitian karena setiap penelitian harus didasarkan pada literatur ilmiah yang sudah ada sebagai landasan teori dan informasi pendukung untuk memperkuat analisis serta kesimpulan penelitian tersebut. Dengan demikian, studi kepustakaan menjadi fondasi utama agar penelitian memiliki dasar yang kuat dan terarah sesuai konteks sosial yang dikaji.

#### 4. Jenis Data

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengutamakan data sekunder yang juga didukung oleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat karena berasal dari sumber hukum yang sah dan diakui dalam sistem hukum Indonesia. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang dibutuhkan oleh penulis antara lain:

- 1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagai dasar hukum utama yang mengatur mengenai pendaftaran, perlindungan, dan penyelesaian sengketa merek di Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur prinsip-prinsip umum mengenai kekuasaan kehakiman, termasuk ketentuan mengenai pembacaan

putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan kewajiban memuat dasar hukum dalam putusan.

- 5) Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya, sebagai salah satu objek kajian kasus dalam penelitian.
- 6) Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Medan, sebagai putusan pembanding yang juga menjadi fokus penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini penulis mengutip bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai sengketa merek dagang dan materi lain yang dirasa perlu dalam buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, kesaksian ahli hukum di pengadilan, makalah literatur hasil penelitian yang sudah dipublikasikan, situs internet dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis meliputi kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan bahan-bahan hukum yang relevan, mengidentifikasinya, dan melakukan sistematisasi. Tujuannya adalah untuk menyusun data

secara terstruktur agar kajian yang dilakukan lebih terarah dan fokus, sehingga dapat diperoleh jawaban yang jelas dari hasil penelitian. Pengolahan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan cara *editing, coding, reconstructing, dan systematizing*. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain.

Setelah proses penyuntingan (*editing*) selesai, tahap berikutnya adalah pemberian kode atau catatan yang mencakup jenis sumber bahan hukum (misalnya literatur, undang-undang, atau dokumen), informasi pemegang hak cipta seperti nama penulis dan tahun terbit, serta urutan rumusan masalah. Selanjutnya dilakukan penyusunan ulang bahan hukum secara sistematis, berurutan, dan logis agar materi tersebut menjadi mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tahap terakhir yaitu pengorganisasian bahan hukum berdasarkan kerangka sistematika pembahasan sesuai dengan urutan permasalahan yang telah ditetapkan.

b. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif, yaitu dengan menguraikan data-data secara bertahap agar dapat disusun dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.