Jurnal YUDISIAL

jurnal.komisiyudisial.go.id
E-ISSN: 2579-4868
Vol. 18 No. 2 Agustus 2025

PEMAKNAAN MEREK DALAM SISTEM HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

THE INTERPRETATION OF TRADEMARKS IN THE INTELLECTUAL PROPERTY LAW SYSTEM

Dina Azizatul Masruroh
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, Indonesia

Rumawi
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, Indonesia
Email: rumawi@uinkhas.ac.id *(Correspondence)*

Article Submitted: 10 September 2024; revised: 7 July 2026; accepted: 3 August 2026
DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v18i2.713

ABSTRAK

Merek merupakan tanda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan untuk mengidentifikasi dan membedakan suatu produk dari produk lainnya serta memperoleh perlindungan dan kepastian hukum melalui pendaftaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis hakikat merek dalam perspektif hak kekayaan intelektual dan hukum Islam serta pemaknaan merek dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dan Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merek yang didaftarkan dengan iktikad baik harus memperoleh perlindungan hukum. Dalam perspektif hukum Islam, merek merupakan harta kekayaan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi sehingga perlu dilindungi dari pelanggaran hak sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas permasalahan merek sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan pemaknaan dalam putusan pengadilan. Hal tersebut tercermin dalam sengketa MS Glow dan PS Glow yang menghasilkan putusan berbeda di Pengadilan Niaga Medan dan Pengadilan Niaga Surabaya. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan Pengadilan Niaga Medan belum menggali secara memadai perbedaan antara merek MS Glow yang didaftarkan dan merek yang digunakan dalam kegiatan promosi. Sertifikat merek mencantumkan "MS Glow/For Cantik Skincare," sedangkan kegiatan promosi pada *marketplace* menggunakan "MS Glow." Perbedaan tersebut berimplikasi pada perlindungan merek karena penggunaan "MS Glow" dinilai memiliki kesamaan dengan "PS Glow."

Kata kunci: hak kekayaan intelektual; merek; *ratio decidendi*.

ABSTRACT

A trademark is a sign used in commerce to identify and distinguish one product from another and to obtain legal protection and certainty through registration. This study aims to analyze the nature of trademarks from the perspectives of intellectual property law and Islamic law, as well as the judicial interpretation of trademarks in Supreme Court Judgments Number 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 and Number 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 in light of Law Number 20 of 2016. This study employs normative legal research using statute, case, and conceptual approaches. The findings indicate that trademarks registered in good faith should be afforded legal protection. From the perspective of Islamic law, a trademark constitutes intangible property with economic value and therefore warrants protection against infringement, provided that it does not conflict with the principles of Islamic law. Law Number 20 of 2016 does not fully address the complexities of trademark-related issues, which may lead to differences in judicial interpretation across court judgments. This is reflected in the trademark dispute between MS Glow and PS Glow, which resulted in divergent judgments by the Medan Commercial Court and the Surabaya Commercial Court. The analysis indicates that the Medan Commercial Court's reasoning did not adequately examine the distinction between the MS Glow trademark as registered and the mark used in promotional activities. The trademark registration certificate identified the registered mark as "MS Glow/For Cantik Skincare," whereas "MS Glow" was used in promotional activities on online marketplaces. This distinction has implications for trademark protection because the mark "MS Glow" as used in promotional activities, was found to be similar to "PS Glow."

Keywords: intellectual property rights; trademark; ratio decidendi.

I. PENDAHULUAN

Seiring pesatnya pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), banyak merek mulai mengisi pasar. Namun, masih banyak UMKM yang belum menyadari pentingnya pendaftaran merek dan kreativitas dalam membangun *branding* produk. Merek adalah merek yang dibuat dengan tujuan komersial, yang mempunyai fungsi sebagai tanda pengenal suatu produk untuk membedakannya dengan produk lainnya (Maulana, 2021: 12). Merek adalah salah satu aset industri. Suatu produk tidak dapat dipisahkan dari suatu merek, karena merek merupakan ciri pengenal dari produk tersebut (Toguan, 2021: 46). Merek (*brand*) sangat penting bagi pelaku usaha untuk bersaing di pasar. Pentingnya kepemilikan merek adalah memberikan hak kepada pihak UMKM untuk membuat, menggunakan, mendistribusikan, menjual, dan mengimpor kekayaan intelektual (Arif & Rosni, 2018: 98).

Merek memiliki peranan penting, sehingga merek tersebut harus dilindungi oleh undang-undang karena merek merupakan milik perorangan atau badan hukum. Perlindungan hukum terhadap suatu merek penting karena berfungsi sebagai indikasi asal barang atau jasa relatif terhadap produsennya. Merek dagang juga berfungsi sebagai alat untuk melindungi konsumen jika terjadi penipuan terkait kualitas suatu barang. Konsumen merasa dirugikan jika suatu merek yang dianggap berkualitas tinggi kemudian diproduksi oleh perusahaan lain yang kualitasnya lebih rendah (Toguan, 2021: 46). Untuk melindungi merek dari persaingan tidak sehat dan pemalsuan, merek dagang harus terdaftar di Kantor Nasional Kekayaan Intelektual. Merek dagang yang tidak terdaftar di *National Office of Intellectual Property* tidak secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum (Munzir & Kadarudin, 2014: 33).

Kepemilikan merek dagang sangat dihargai oleh hukum Islam karena merek adalah harta yang secara substansial diciptakan untuk pemiliknya (Huda & Jannah, 2012: 2). Hak merek merupakan hak kekayaan intelektual yang berharga dan harus dilindungi sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29 (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Oleh karena itu, setiap pelanggaran hak merek (*al-i'tida*) melalui penjiplakan, pemalsuan, dan peniruan (*taqlid*) dilarang dalam Islam karena termasuk penipuan (*al-ghisy*) (Maulana, 2021: 36). Sebagai umat Islam, kita tidak boleh melanggar hak orang lain tanpa izin, termasuk masalah merek (Tuasikal, 2020), sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad 5:72, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, "Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridho pemiliknya."

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1/MUNAS/VII/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (MUI, 2015: 467) menerangkan bahwa:

a. Hak-hak tersebut mempunyai nilai ekonomi yang dianggap oleh masyarakat sebagai hak milik dan tidak dapat diganggu gugat.

b. Pemilik hak tidak berwujud seperti nama dagang, merek dagang, alamat merek dagang, dan hak cipta mempunyai yurisdiksi atas hak-hak tersebut. Hak-hak ini dapat dinegosiasikan dengan jumlah tertentu untuk menghindari penipuan dan ketidakpastian.

c. Hak cipta dan karangan dilindungi *syara'*. Pemilik memiliki hak atas hak-hak ini yang tidak dapat dilanggar oleh siapa pun.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, hak merek sebagai benda tidak berwujud. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mendefinisikan merek adalah gabungan unsur-unsur yang terdiri dari logo, nama, gambar, angka, huruf, warna, dan suara yang diciptakan oleh perseorangan atau badan hukum untuk membedakan barang/jasa (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembar Negara Nomor 5953). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memiliki keunggulan dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Keuntungannya adalah penambahan tiga dimensi pada pendaftaran merek, proses pendaftaran merek menjadi lebih singkat, dan pemilik merek terkenal dapat mengajukan pembatalan tindakan serta tuntutan hukum berdasarkan keputusan pengadilan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 juga mengatur tentang sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap orang perseorangan atau badan hukum (Novianti & Purwaka, 2017: 102).

Hak merek sangat erat kaitannya dengan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari ide-ide intelektual yang menghasilkan produk atau proses yang berguna bagi manusia (DJKI Kemenkumham RI, 2019). Hak kekayaan intelektual adalah hak untuk mengeksploitasi ciptaan intelektual secara komersial, seperti karya yang didasarkan pada kemampuan intelektual manusia. Secara umum, hak kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta dan kekayaan industri. Hak kekayaan intelektual meliputi paten, desain industri, merek dagang, praktik anti-penipuan dan persaingan tidak sehat, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia

dagang (DJKI Kemenkumham RI, 2019). Dari beberapa bagian hak kekayaan intelektual tersebut, suatu kelompok atau badan hukum memperoleh hak eksklusif dari negara, baik sebagai pendiri (*inventor*), pencipta (*creator*), perancang (*designer*), dan lain-lain. Ketika hak kekayaan intelektual dilanggar, pemegang hak dapat mengajukan gugatan perdata dan pidana. Siapa pun yang merasa dirugikan atas tindakan orang lain dapat membawa kasus tersebut ke pengadilan (Arif & Rosni, 2018: 98).

Hak kekayaan intelektual merupakan salah satu aspek yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada November 2020. Ketentuan hak kekayaan intelektual dalam Undang-Undang Cipta Kerja tertuang dalam Bab VI. Bab VI dibagi menjadi dua bagian, yaitu terkait paten dan merek dagang, termasuk undang-undang paten dan merek dagang yang berlaku. Sementara itu, Undang-Undang Cipta Kerja juga menjelaskan perubahan terhadap ketiga merek dan indikasi geografis tersebut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. *Pertama*, Pasal 20 yang mengatur tentang pembentukan merek tidak dapat didaftarkan. Undang-Undang Cipta Kerja menambahkan alasan bahwa undang-undang tersebut mengandung "bentuk fungsional." *Kedua*, Pasal 23 yang mengatur tentang pemeriksaan substantif merek. Undang-Undang Cipta Kerja menjelaskan pemendekan jangka waktu pemeriksaan materi pendaftaran merek dari 150 hari menjadi 90 hari. *Ketiga*, Pasal 25, yang mengatur kewenangan menteri untuk menerbitkan sertifikat merek. Undang-Undang Hak Cipta menghapus pasal tentang akibat hukum dari undang-undang merek dagang, yang berbunyi: "Jika sertifikat merek tidak diperoleh dalam waktu yang ditentukan, maka sertifikat merek tersebut akan dibatalkan dan dihapus."

Kekayaan intelektual sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Kekayaan intelektual memberikan sebuah wadah untuk menciptakan inovasi melalui hak ekonomi atau biasa disebut hak eksklusif yang ditawarkan terhadap pemilik merek (Narindra & Samsithawrati, 2023). Pengadilan Negeri Jakarta telah menyelesaikan beberapa sengketa merek berdasarkan persamaan umum dan persamaan prinsip. Persamaan hak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 9/ Merek/2001/PN.Niaga.Jkt.Pst, menggugat Morgan S. A. sebagai pemilik merek "Morgan" (kelas 25) sebagai penggugat terhadap Fong Sui Pau yang mendaftarkan dan menggunakan merek "Morgan" (kelas 14) sebagai tergugat, serta Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang telah menerima pendaftarannya. Berdasarkan dasar hukumnya, pengadilan niaga memutuskan bahwa merek "Morgan" adalah merek terkenal dan, karenanya, juga menyatakan merek "Morgan" yang didaftarkan oleh Fong Sui Pau (tergugat I) tidak sah. Selanjutnya, mengenai penggunaan merek yang mengandung unsur persamaan, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dalam Putusan Nomor 08/Merek/2001/PN.Niaga Jkt.Pst, dikeluarkan G. M., Kolombia dan Hongkong, Colin adalah PT Singa Alam Semesta yang mendaftarkan "Collin" sebagai merek dagang. Meskipun pemilik G. M. Colin dikalahkan karena kesulitan dalam mengidentifikasi tanda-tanda terkenal, tetapi pada dasarnya tanda-tanda ini memiliki kesamaan dalam huruf dan suara (Saidin, 2004: 458).

Sengketa merek yang menarik perhatian publik saat ini adalah sengketa antara dua perusahaan kecantikan, yaitu MS Glow dan PS Glow. Di mana kedua perusahaan tersebut saling gugat-menggugat

di pengadilan niaga. Pada tanggal 15 Maret 2022, Shandy Purnamasari selaku pemilik MS Glow mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga Medan dengan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Mdn. Pada tanggal 12 April 2022, PT Pstore Glow Bersinar Indonesia mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga Surabaya dengan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby. Menariknya, kedua pengadilan niaga tersebut menghasilkan dua putusan yang berbeda (Hardjaloka, 2016: 17). Pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Mdn sebagai berikut:

> Pendaftaran merek "Pstore Glow" dengan Nomor IDM000943833, "Pstore Glow" dengan Nomor IDM000943834, dan "Pstore Glow Men" dengan Nomor IDM000943835 atas nama tergugat dilandasi iktikad tidak baik karena telah menjiplak, meniru, dan membonceng ketenaran merek "MS Glow/for Cantik Skincare + logo" dengan Nomor IDM000633038 dan merek "MS Glow Men" dengan Nomor IDM000877377 yang terdaftar atas nama penggugat yang terdaftar terlebih dulu.
>
> Majelis hakim berpendapat sejak didaftarkannya gugatan pembatalan merek, pembuktian, pemeriksaan, dan keterangan ahli, penggugat masih tercatat sebagai pemilik merek "MS Glow/for cantik + logo" dan "MS Glow For Men." Penggugat mampu membuktikan sebagai pemilik merek dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar sesuai dengan Pasal 76 ayat (1).
>
> Majelis hakim juga berpendapat penggugat mampu mendalilkan gugatan terhadap tergugat yang beralamat sebagaimana pada sertifikat sehingga telah sesuai gugatan diajukan pada Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Pasal 76 ayat (3) yang menjelaskan gugatan pembatalan merek diajukan kepada pengadilan niaga terhadap pemilik merek terdaftar.
>
> Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan, majelis hakim berpendapat bahwa merek "Pstore Glow" dengan Nomor IDM000943833 Kelas Barang/Jasa: 3, "Pstore Glow" dengan Nomor IDM000943834 Kelas Barang/Jasa: 3, 44, dan "Pstore Glow Men" dengan Nomor IDM000943835 Kelas Barang/Jasa: 3 memiliki persamaan pada pokoknya terhadap "MS Glow/for Cantik Skincare + logo" dengan Nomor IDM000633038 Kelas Barang/Jasa (NCL 9): 3 dan merek "MS Glow Men" dengan Nomor IDM000877377 Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3 yang terdaftar atas nama penggugat yang terdaftar terlebih dulu.

Pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby, setelah dicermati, kedua merek, PS Glow dan MS Glow, sama-sama merupakan merek terdaftar di kelas 3 dan barang dalam kelas 3. Kedua merek tersebut belum dapat dikategorikan sebagai merek terkenal karena belum memenuhi persyaratan. Putra Siregar adalah pemilik hak eksklusif atas merek terdaftar "PS Glow" dan "Pstore Glow" pada golongan barang/jasa kelas 3 (kosmetik). Ditemukan bukti bahwa merek "MS Glow/for Cantik Skincare" dengan sertifikat merek IDM000633038 atas nama Shandy Purnamasari berbeda dengan merek yang digunakan dalam kegiatan promosi di *marketplace,* yaitu MS Glow saja.

Penggunaan merek yang berbeda dari merek yang sesungguhnya tidak dibenarkan dan tidak berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Hal tersebut didukung oleh keterangan ahli Suyud Margono yang menerangkan apabila seseorang memiliki merek terdaftar contoh "*Banana For Ape*" kelas 25 kemudian pada produknya hanya menggunakan kata "*Banana*" saja, maka merek tersebut tidak akan dilindungi sebab akan membingungkan konsumen karena merek yang terdaftar

adalah "*Banana For Ape*" (Pengadilan Negeri Surabaya, 2022: 99). Ahli Adi Supanto menerangkan, apabila suatu merek yang tidak dilindungi memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek yang lain yang dilindungi dalam kelas yang sama. Persamaan itu ada dua, yaitu: *pertama,* persamaan untuk seluruhnya jadi sama persis. *Kedua*, kesamaan pada pokoknya (Pengadilan Negeri Medan, 2022: 53). Contohnya merek "*Bintang Terang Sejati*" menggunakan "*Bintang*" saja pada produknya, sedangkan pada barang dan jasa yang sama terdapat pihak lain pemilik merek dilindungi contohnya "*Lintang*" yang telah terdaftar, pemilik merek "*Lintang*" yang dilindungi berhak mengajukan upaya hukum berupa teguran, gugatan, penarikan produk, laporan kepolisian, dan tuntutan ganti rugi (Pengadilan Negeri Surabaya, 2022: 125).

Ditemukan bukti bahwa pendaftaran merek MS Glow Nomor IDM000731102 atas nama CV Kosmetika Cantik adalah untuk kelas 32, yakni untuk produk minuman serbuk teh, yang tidak sesuai untuk digunakan sebagai merek untuk produk kosmetik (Pengadilan Negeri Surabaya, 2022: 125). Sedangkan logo MS Glow ternyata sama persis dengan logo yang pernah dimohonkan pendaftarannya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Nomor D002017050649, namun permohonan tersebut telah ditolak. Oleh karena itu, para pihak "MS Glow" dinyatakan secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang "MS Glow" yang memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek dagang "PS Glow" barang/jasa kelas 3 (kosmetik) yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Pengadilan Negeri Surabaya, 2022: 125).

Berdasarkan keterangan di atas, majelis hakim mengabulkan permintaan penggugat bahwa tergugat melawan hukum menggunakan merek dagang "MS Glow" yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan produk "PS Glow" dan "Pstore Glow" milik penggugat. Kasus gugat-menggugat kedua perusahaan tersebut saat ini sudah sampai pada tingkat kasasi. Hakim kasasi dalam pertimbangannya memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari Putra Siregar, pemilik PS Glow. Berangkat dari identifikasi permasalahan yang telah dilakukan sebelumnya, pada subbab ini dirumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut: *pertama*, apa hakikat merek dalam hak kekayaan intelektual dan hukum Islam; dan *kedua*, bagaimana kesesuaian makna merek dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dan Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023.

Artikel ini merupakan bagian dari penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis pertama di bawah bimbingan penulis kedua, berjudul "Pemaknaan Merek dalam Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/PDT.SUS-HKI/2023 dan Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023)" pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2023.

Tujuan penelitian ini yaitu: hakikat merek dalam hak kekayaan intelektual dan hukum Islam, serta kesesuaian makna merek dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dan Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Hasil kajian dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak tertentu agar tidak mengulangi yang sama dalam kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*legal research*) kepustakaan atau pendekatan hukum, dengan menggunakan berbagai

pendekatan untuk memperoleh informasi tentang aspek faktual yang diselidiki. Pendekatan penelitian hukum diperlukan untuk memecahkan masalah yang dibahas dalam penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach,* yakni menelaah undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum merek, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan tetap. Putusan pengadilan adalah sumber hukum yang sangat kaya informasi, tetapi cenderung diposisikan sekunder dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan (Shidarta, 2022: 107). Kajian putusan pengadilan ini sebagai ikhtiar agar putusan pengadilan bisa menjadi rujukan sumber hukum yang sama (atau setara) dengan undang-undang dan agar keberadaannya tidak diabaikan. Putusan pengadilan yang dikaji adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dan Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Marzuki, 2021: 133-177).

II. HAKIKAT MEREK DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HUKUM ISLAM

Merek dagang didefinisikan sebagai kombinasi nama, kata, gambar, huruf, dan skema warna yang digunakan dalam memasarkan barang dan jasa untuk membedakannya dari barang dan jasa serupa lainnya (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembar Negara Nomor 5953). Merek memegang peranan penting, perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik merek. Perlindungan merek sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu perlindungan preventif dan represif (Hakim et al., 2023: 8243; Simanjuntak, 2024: 271)

Perlindungan preventif tersebut dibuktikan dengan adanya undang-undang yang mengatur merek, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adanya undang-undang ini mampu mendorong produksi barang yang berkualitas baik dan mencegah oknum pedagang meniru merek orang lain, serta memberikan keadilan berdasarkan prinsip bahwa seseorang tidak boleh mengambil hak milik orang lain karena hal itu merugikan. Merek atau *branding* digunakan untuk membangun loyalitas konsumen. Kualitas suatu merek akan memengaruhi pasar, semakin bagus kualitas suatu barang maka akan semakin diminati konsumen (Andriani et al., 2023: 2).

Prinsip pendaftaran merek di Indonesia adalah first-to-file dan sistem konstitutif. First-to-file adalah orang yang pertama kali mendaftarkan mereknya, sehingga berhak atas hak merek tersebut (Prasetyo et al., 2023: 32). Sistem konstitutif adalah perlindungan yang diberikan sejak merek tersebut didaftarkan pada Dirjen HAKI dan memperoleh hak eksklusif dalam jangka waktu 10 tahun, yang dapat diperpanjang 10 tahun sekali, atau bentuk izin lain dalam pemanfaatan merek, seperti peralihan hak merek. Pengalihan hak merek diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Merek, dengan alasan pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan (Nurainy & Danyathi, 2023). Penolakan terhadap pendaftaran merek merupakan

bentuk perlindungan secara preventif. Alasan ditolaknya permohonan pendaftaran merek karena merek yang didaftarkan memiliki persamaan pada pokoknya termasuk unsur iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Contoh pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik adalah menjiplak dan meniru merek milik orang lain demi kepentingan usahanya yang menimbulkan persaingan tidak sehat dalam usaha dan menyesatkan konsumen (Permata et al., 2021: 32).

Mengenai alasan merek tidak dapat didaftarkan dan ditolak apabila merek tersebut merupakan nama umum atau lambang milik umum berdasarkan Pasal 20 huruf f. Prosedur pendaftaran merek juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 yang diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek yang disebut sebagai Permenkumham Merek 12 Tahun 2021 (Leimena et al., 2023: 80). Peran lembaga peradilan dan penegak hukum sangat penting dalam menangani pelanggaran merek. Perlindungan yang diterima pemilik merek berupa tuntutan ganti rugi dan tuntutan pidana (Simanjuntak, 2024: 271). Kebijakan merek dagang ini dirancang untuk melindungi dan mencegah segala bentuk pelanggaran merek dagang, seperti penyalinan, penggandaan, dan peniruan merek dagang.

Dalam hukum Islam, merek merupakan harta kekayaan (*al-mal*) yang tidak terbatas pada benda saja, melainkan juga mencakup hak-hak dan manfaat. Merek disebut sebagai hak milik (*milkiyah*) yang merupakan eksklusivitas bagi pemilik untuk bertindak bebas mencari keuntungan kecuali ada penghalang secara *syar'i*. Kepemilikan hak merek tidak bertentangan dengan hukum Islam karena merek merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi dan dapat menghasilkan keuntungan. Oleh karena memiliki nilai ekonomi dan memberikan keuntungan, maka memerlukan perlindungan untuk mencegah pihak lain melanggar hak tersebut. Dasar hukum perlindungan merek dagang dalam hukum Islam adalah karena pelanggaran hak kekayaan intelektual telah mencapai skala yang merugikan dan membahayakan. Alasan tersebut membuat MUI kemudian menetapkan fatwa tentang status hak kekayaan intelektual dalam hukum Islam, yakni Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS/VII/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Merek merupakan harta dan hak, dalam Al-Qur'an (surat an-Nisa ayat 29 dan al-Baqarah ayat 188) juga disebutkan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Pada praktiknya, walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai merek, sampai saat ini masih saja terjadi sengketa merek. Terjadinya sengketa merek disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah adanya regulasi atau peraturan yang belum mampu mengakomodir tindakan pelanggaran terhadap merek, kelalaian Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam menerima pendaftaran merek yang memiliki iktikad tidak baik, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran merek dan pengetahuan mengenai pengaturan merek, serta adanya faktor ekonomi yang menyebabkan pelaku melakukan pelanggaran dan pendomplengan merek untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan modal yang kecil (Rumadan, 2018: 8-9). Jadi, dapat disimpulkan bahwa konsep merek, jika ditinjau dari undang-undang, tidak sinkron dengan praktiknya.

III. MAKNA MEREK DALAM *RATIO DECIDENDI* PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 160 K/PDT.SUS-HKI/2023 DAN NOMOR 161 K/PDT.SUS-HKI/2023

A. Merek dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Putra Siregar selaku tergugat dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan mengajukan permohonan banding kasasi karena tidak setuju terhadap Putusan Pengadilan Niaga Medan. Berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juli 2022, pemohon kasasi meminta agar menerima permohonan kasasi pemohon kasasi dahulu tergugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Mdn (Hakim et al., 2023: 8245).

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023, Putusan Pengadilan Niaga Medan dalam perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Oleh karena itu, hakim kasasi menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Putra Siregar selaku pemohon kasasi. Etiket merek "Pstore Glow" dan "Pstore Glow Men" memiliki kemiripan dan persamaan dalam bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi unsur-unsur, serta persamaan bunyi ucapan dengan merek "MS Glow/for Cantik Skincare" dan "MS Glow Men." Pendaftaran merek "Pstore Glow" dan "Pstore Glow Men" harus dibatalkan karena dilandasi iktikad tidak baik dalam pendaftaran mereknya karena menjiplak ketenaran merek "MS Glow/for Cantik Skincare" dan "MS Glow For Men" (Razma et al., 2024: 4). Berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan pengadilan pada Pengadilan Niaga Medan tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Putra Siregar harus ditolak (MA RI, 2023a).

Gugatan yang diajukan Putra Siregar ditolak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dengan alasan pendaftaran merek Pstore Glow dan Pstore Glow Men didasarkan pada iktikad tidak baik. Merek dagang dan "MS Glow" berhak mengajukan gugatan untuk membatalkan merek dagang "PS Glow." Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Niaga Medan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menurut penelitian ini, putusan Pengadilan Niaga Medan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun kelemahan Pengadilan Niaga Medan adalah tidak menggali fakta-fakta bahwa nama merek yang terdaftar adalah "MS Glow/for Cantik Skincare" dan merek yang digunakan dalam kegiatan promosi berbeda yaitu "MS Glow." Hal tersebut menyebabkan kesamaan dengan merek "PS Glow" (Rahayu et al., 2023: 181).

Suatu merek tidak dapat didaftarkan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Kebenaran tentang iktikad tidak baik harus dibuktikan terlebih dahulu sehingga ada alasan yang jelas merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan melalui pengadilan niaga. Alasan gugatan pembatalan merek mengacu pada Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, dengan jangka waktu pengajuan lima tahun sejak didaftarkannya merek tersebut. Ketentuan tentang gugatan pembatalan merek terdapat dalam Pasal 76 sampai dengan 79 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Gugatan pembatalan

merek boleh diajukan tanpa batas apabila ditemukan adanya iktikad tidak baik dan mereknya bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum (DJKI Kemenkumham RI, 2019: 55).

Persamaan pada pokoknya adalah merek yang memiliki kesamaan yang menimbulkan kebingungan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1), persamaan pada pokoknya adalah kemiripan akibat adanya unsur dominan dengan merek lain sehingga menimbulkan kesan sama baik dalam nama, bentuk, penulisan, kombinasi unsur, dan persamaan bunyi. Persamaan pada pokoknya menimbulkan kesan seolah merek tersebut sama sehingga terlihat unsur iktikad tidak baik di dalamnya karena dianggap meniru, menjiplak, dan membonceng merek milik orang lain. Apabila suatu merek menyebabkan kekeliruan pada khalayak ramai dalam barang sejenis maka merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya. Kesan dari khalayak ramai inilah yang membuktikan bahwa merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya. Begitu juga hakim dalam menentukan suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya dibuktikan melalui kesan masyarakat umum terhadap merek yang bersangkutan (Permata et al., 2021: 55).

B. Merek dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tergugat (pihak MS Glow) mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2022 permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Agustus 2022 dan tambahan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 29 September 2022. Berdasarkan tambahan memori kasasi yang diterima 29 September 2022, para pemohon kasasi/tergugat meminta agar menerima dan mengabulkan permohonan kasasi, memori kasasi, dan tambahan memori kasasi dari pemohon kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby, tertanggal 12 Juli 2022. Bahwa terhadap memori kasasi dan tambahan memori kasasi I tersebut, termohon kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi I tanggal 30 Agustus 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi I. Terhadap memori kasasi II tersebut, para termohon kasasi II mengajukan kontra memori kasasi II pada tanggal 20 September 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi II (Yusuf et al., 2024: 1742).

Mahkamah Agung menyatakan bahwa *judex facti* Pengadilan Niaga Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: gugatan penggugat kabur dan tidak jelas karena dalam gugatannya penggugat mendalilkan sebagai pemilik merek "MS Glow" dan mengajukan pelanggaran terhadap para tergugat, tetapi penggugat tidak menguraikan alasan hak penggugat sebagai pemilik merek. Seperti tidak mencantumkan kapan diajukan pendaftaran merek tersebut, tanggal penerimaan, dan berapa nomor pendaftaran merek penggugat sehingga menyebabkan *legal standing* gugatan penggugat tidak jelas (Yusuf et al., 2024: 1742). Pihak yang berhak mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek dagang yang memiliki persamaan

pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang /jasa yang sejenis adalah pemilik merek terdaftar atau pemegang lisensi merek terdaftar. Pengajuan gugatan tersebut bisa berupa gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut (Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).

Penggugat mengajukan gugatan pelanggaran terhadap para tergugat tanggal 12 April 2022 dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby dan diputus tanggal 12 Juli 2022, berkaitan dengan perkara terdahulu yakni gugatan pembatalan merek. Perkara terdahulu dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Mdn yang diputus pada tanggal 13 Juni 2022, dalam pokoknya putusannya berisi penggugat merupakan pemilik merek "MS Glow/for Cantik Skincare + logo" (Razma et al., 2024: 19), namun perkara tersebut masih diajukan upaya hukum dan belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1 dikabulkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka permohonan kasasi dari pemohon kasasi 2 harus ditolak. Oleh karena permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1 dikabulkan dan permohonan kasasi 2 ditolak, maka termohon kasasi/penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan (MA RI, 2023b: 23).

Penelitian ini tidak setuju terhadap pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt. Sus-HKI/2023 yang menyebutkan bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas karena mendalilkan sebagai pemilik "MS Glow" yang tidak menyebutkan dan menguraikan alasan hak penggugat sebagai pemilik merek (MA RI, 2023b). Padahal dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya pihak "PS Glow" tidak pernah mengklaim bahwa "MS Glow" adalah milik penggugat. Penggugat hanya mendalilkan bahwa merek "MS Glow" memiliki kesamaan pada pokoknya terhadap merek "PS Glow." Hal tersebut disebabkan oleh merek "MS Glow" yang terdaftar dengan merek "MS Glow/for Cantik Skincare" namun pada kegiatan promosi di *market place* hanya menggunakan kata "MS Glow" saja yang menimbulkan unsur similaritas atau kemiripan terhadap merek "PS Glow" (Rahayu et al., 2023: 181).

Majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 juga mempertimbangkan bahwa penggugat mengajukan gugatan dalam Pengadilan Negeri Surabaya berkaitan dengan perkara terdahulu yakni gugatan pembatalan merek "Pstore Glow" dan "Pstore Glow Men" di Pengadilan Niaga Medan yang masih belum *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan Niaga Medan sama sekali tidak membahas merek "PS Glow" melainkan membahas merek "Pstore Glow" dan "Pstore Glow Men." Ketiganya memiliki klasifikasi yang berbeda, namun mengapa dalam pertimbangan dan Putusan Mahkamah Agung tidak membahas tentang boleh atau tidaknya menggunakan penggalan nama terhadap merek seperti pada pertimbangan hukum Pengadilan Niaga Surabaya. Padahal masyarakat membutuhkan kepastian terkait hal tersebut. Dalam hal ini hakim bisa dikatakan mengesampingkan asas keadilan dan kepastian hukum. Keadilan dan kepastian hukum merupakan suatu hal yang sejalan dan tidak bertentangan. Apabila hakim telah menciptakan keadilan melalui putusannya maka sama halnya dengan menciptakan suatu kepastian hukum (Pamungkas et al., 2023: 402).

Putusan Pengadilan Niaga Medan dan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya adalah perkara yang berbeda (Pengadilan Negeri Medan, 2022; Pengadilan Negeri Surabaya, 2022). Pengadilan Niaga Medan membahas tentang gugatan pembatalan merek, pihak penggugat adalah Shandy Purnamasari, dan pihak tergugat adalah Putra Siregar. Sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya adalah gugatan pelanggaran terhadap merek (Hidayatullah, 2023). Pihak penggugat adalah PT Bersinar Glow Indonesia dan pihak tergugat adalah Shandy Purnamasari, sehingga hakim kasasi telah keliru karena telah mencampuradukkan perkara yang subjek dan objek gugatannya berbeda.

Putusan Mahkamah Agung adalah putusan yang sudah final atau *inkracht*, namun apabila pihak "PS Glow" keberatan terhadap putusan tersebut maka bisa dilakukan upaya peninjauan kembali. Putusan hakim pada Pengadilan Niaga Medan tidak menggali fakta-fakta lebih dalam bahwasanya terdapat perbedaan sertifikat merek yang didaftarkan dan nama produk yang digunakan pada kegiatan promosi pada merek "MS Glow" sehingga menyebabkan merek tersebut tidak dapat dilindungi. Pada sertifikat merek yang didaftarkan adalah "MS Glow/for cantik skincare" namun pada produknya hanya terdapat nama MS Glow saja sehingga memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek PS Glow sebagaimana pendapat hakim pada Pengadilan Niaga Surabaya. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek yag dilindungi salah satunya terdiri dari nama. Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt. Sus-HKI/2023 dalam pertimbangan hukumnya tidak memuat hal yang sebenarnya sehingga tidak memberikan kepastian hukum dan menciderai nilai keadilan. Kesimpulannya, perbedaan makna dari putusan-putusan tersebut diakibat oleh adanya regulasi/undang-undang yang belum sepenuhnya mampu mengakomodir permasalahan sengketa merek. Ke depannya, baik pengadilan niaga maupun Mahkamah Agung terkait sengketa merek harus lebih selektif dan memperhatikan dengan saksama apakah merek-merek tersebut memiliki persamaan terhadap pokoknya atau keseluruhannya (Bukian & Mayasari, 2023: 8).

Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 sebagai berikut:

a. Etiket merek "Pstore Glow" dan "Pstore Glow Men" memiliki kemiripan dan persamaan mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi unsur-unsur, dan persamaan bunyi ucapan terhadap merek "MS Glow/for Cantik Skincare" dan "MS Glow Men."

b. Pendaftaran merek "Pstore Glow" dan "Pstore Glow Men" harus dibatalkan karena dilandasi iktikad tidak baik dalam pendaftaran mereknya karena menjiplak ketenaran merek "MS Glow/for Cantik Skincare" dan "MS Glow for Men."

c. Berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan pengadilan pada Pengadilan Niaga Medan tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Putra Siregar harus ditolak (MA RI, 2023a).

Kesesuaian Putusan Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, kasasi yang diajukan oleh Putra Siregar ditolak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dengan pertimbangan yang menyebutkan bahwa permohonan merek "Pstore Glow" dan "Pstore Glow Men" dilandasi iktikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya dan pihak "MS Glow" berhak mengajukan gugatan pembatalan merek "PS Glow." Mahkamah Agung menilai putusan Pengadilan Niaga Medan tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Penelitian dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan memang tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, namun kekurangan Pengadilan Niaga Medan adalah kurang menggali fakta-fakta lebih dalam bahwasanya nama merek yang didaftarkan "MS Glow/for Cantik Skincare" dan merek yang digunakan pada kegiatan promosi itu berbeda yakni "MS Glow" saja. Hal ini menyebabkan persamaan pada pokoknya terhadap merek "PS Glow."

Suatu merek tidak dapat didaftarkan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Kebenaran tentang iktikad tidak baik harus dibuktikan terlebih dahulu sehingga ada alasan yang jelas merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan melalui pengadilan niaga. Alasan gugatan pembatalan merek mengacu pada Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, dengan jangka waktu pengajuan lima tahun sejak didaftarkannya merek tersebut. Ketentuan tentang gugatan pembatalan merek terdapat dalam Pasal 76 sampai dengan 79 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Gugatan pembatalan merek boleh diajukan tanpa batas apabila ditemukan adanya iktikad tidak baik dan mereknya bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum (DJKI Kemenkumham RI, 2019: 55).

Persamaan pada pokoknya adalah merek yang memiliki kesamaan yang menimbulkan kebingungan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1), persamaan pada pokoknya adalah kemiripan akibat adanya unsur dominan dengan merek lain sehingga menimbulkan kesan sama baik dalam nama, bentuk, penulisan, kombinasi unsur, dan persamaan bunyi. Persamaan pada pokoknya menimbulkan kesan seolah merek tersebut sama sehingga terlihat unsur iktikad tidak baik di dalamnya karena dianggap meniru, menjiplak, dan membonceng merek milik orang lain. Sudargo Gautama menjelaskan apabila suatu merek menyebabkan kekeliruan pada khalayak ramai dalam barang sejenis maka merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya. Kesan dari khalayak ramai inilah yang membuktikan bahwa merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya. Begitu juga hakim dalam menentukan suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya dibuktikan melalui kesan masyarakat umum terhadap merek yang bersangkutan (Permata et al., 2021: 55).

Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023, Mahkamah Agung menyatakan bahwa judex facti Pengadilan Niaga Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas karena dalam gugatannya penggugat mendalilkan sebagai pemilik merek "MS Glow" dan mengajukan pelanggaran terhadap para tergugat, tetapi penggugat tidak menguraikan alasan hak penggugat sebagai pemilik merek. Seperti

tidak mencantumkan kapan diajukan pendaftaran merek tersebut, tanggal penerimaan, dan berapa nomor pendaftaran merek penggugat sehingga menyebabkan legal standing gugatan penggugat tidak jelas.

b. Yang berhak mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek dagang yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang/jasa yang sejenis adalah pemilik merek terdaftar atau pemegang lisensi merek terdaftar. Pengajuan gugatan tersebut bisa berupa gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut sesuai yang tertera dalam Pasal 83 ayat (1).

c. Penggugat mengajukan gugatan pelanggaran terhadap para tergugat tanggal 12 April 2022 dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby dan diputus tanggal 12 Juli 2022, berkaitan dengan perkara terdahulu yakni gugatan pembatalan merek.

d. Perkara terdahulu dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Mdn yang diputus pada tanggal 13 Juni 2022, dalam pokoknya putusannya berisi penggugat merupakan pemilik merek "MS Glow/for Cantik Skincare + logo" namun perkara tersebut masih diajukan upaya hukum dan belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde).

e. Permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1 dikabulkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), maka permohonan kasasi dari pemohon kasasi 2 harus ditolak.

f. Karena permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1 dikabulkan dan permohonan kasasi 2 ditolak, maka termohon kasasi/penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan (MA RI, 2023b).

C. Kesesuaian Makna Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Penelitian ini tidak setuju terhadap pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 yang menyebutkan bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas karena mendalilkan sebagai pemilik "MS Glow" yang tidak menyebutkan dan menguraikan alasan hak penggugat sebagai pemilik merek. Padahal dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya pihak "PS Glow" tidak pernah mengklaim bahwa "MS Glow" adalah milik penggugat. Penggugat hanya mendalilkan bahwa merek "MS Glow" memiliki kesamaan pada pokoknya terhadap merek "PS Glow." Hal tersebut disebabkan oleh merek "MS Glow" yang terdaftar dengan merek "MS Glow/for Cantik Skincare" namun pada kegiatan promosi di market place hanya menggunakan kata "MS Glow" saja yang menimbulkan unsur similaritas atau kemiripan terhadap merek "PS Glow."

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023, hakim juga mempertimbangkan bahwa penggugat mengajukan gugatan dalam Pengadilan Negeri Surabaya

berkaitan dengan perkara terdahulu yakni gugatan pembatalan merek "Pstore Glow" dan "Pstore Glow Men" di Pengadilan Niaga Medan yang masih belum inkracht atau berkekuatan hukum tetap (MA RI, 2023b). Putusan Pengadilan Niaga Medan sama sekali tidak membahas merek "PS Glow" melainkan membahas merek "Pstore Glow" dan "Pstore Glow Men." Ketiganya memiliki klasifikasi yang berbeda, namun mengapa dalam pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung tidak membahas tentang boleh atau tidaknya menggunakan penggalan nama terhadap merek seperti pada pertimbangan hukum Pengadilan Niaga Surabaya. Padahal masyarakat membutuhkan kepastian terkait hal tersebut. Dalam hal ini hakim bisa dikatakan mengesampingkan asas keadilan dan kepastian hukum. Keadilan dan kepastian hukum merupakan suatu hal yang sejalan dan tidak bertentangan. Apabila hakim telah menciptakan keadilan melalui putusannya maka sama halnya dengan menciptakan suatu kepastian hukum (Rumawi et al., 2024: 485).

Putusan Pengadilan Niaga Medan dan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya adalah perkara yang berbeda. Pengadilan Niaga Medan membahas tentang gugatan pembatalan merek, pihak penggugat adalah Shandy Purnamasari dan pihak tergugat adalah Putra Siregar, sedangkan Pengadilan Niaga Surabaya adalah gugatan pelanggaran terhadap merek, pihak penggugat adalah PT Bersinar Glow Indonesia dan pihak tergugat adalah Shandy Purnamasari. Sehingga, hakim kasasi telah keliru karena telah mencampuradukkan perkara yang subjek dan objek gugatannya berbeda. Bagaimanapun, putusan Mahkamah Agung adalah putusan yang sudah final atau inkrah, namun apabila pihak "PS Glow" keberatan terhadap putusan tersebut maka bisa dilakukan upaya peninjauan kembali.

IV. KESIMPULAN

Merek kombinasi merupakan suatu kombinasi dari nama, kata, gambar, warna, dan huruf yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Dalam hukum Islam, merek merupakan harta kekayaan dan wajib dilindungi keberadaannya, karena merek memiliki peran penting maka diperlukan perlindungan hukum untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek. Perlindungan hukum merek dibagi menjadi dua, yakni perlindungan preventif dan represif. Adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 merupakan wujud dari perlindungan preventif. Perlindungan represif diberikan ketika terjadi pelanggaran merek, apabila pemilik merek merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan dan tuntutan pidana. Merek yang dilindungi adalah merek yang diajukan dengan iktikad baik dengan tidak menjiplak merek milik orang lain. Dalam Islam, merek (kekayaan intelektual) adalah harta kekayaan berbentuk non-materi yang memiliki nilai ekonomi dan memberikan keuntungan. Oleh karena itu, kepemilikan hak merek dagang harus dilindungi tujuannya agar mencegah pihak lain melanggar hak tersebut. Merek yang dilindungi dalam hukum Islam adalah merek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam hukum Islam, perlindungan merek terdapat dalam Surah an-Nisa ayat 29 dan Surah al-Baqarah ayat 188. Fatwa MUI sejalan dengan Undang-Undang Merek karena menegaskan penolakan permohonan merek dengan iktikad tidak baik.

Walaupun sudah ada regulasi yang mengatur tentang perlindungan merek, namun masih saja terjadi sengketa merek. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya regulasi

yang belum sepenuhnya mampu mengakomodir tindakan pelanggaran terhadap merek, kelalaian Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam menerima pendaftaran merek, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mendaftarkan merek. Perbedaan putusan disebabkan oleh regulasi yang kurang jelas atau undang-undang belum sepenuhnya mampu mengatur permasalahan merek, sehingga terdapat perbedaan penafsiran. Hakim kasasi tidak mempertimbangkan hal-hal yang menjadi permasalahan utama, sehingga tidak memberi kepastian hukum dan menciderai nilai keadilan. Pemerintah perlu menyuarakan betapa pentingnya pendaftaran hak kekayaan intelektual yang dimiliki karena hak tersebut dapat memberikan manfaat kepada pemilik hak tersebut. Upaya pemerintah untuk melindungi kekayaan intelektual masyarakat Indonesia belum dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu diperlukan peraturan khusus atau pembaharuan regulasi dan undang-undang untuk melindungi kekayaan intelektual.

REFERENSI

Andriani, D., Lie, G., & Syailendra, M. R. (2023). Perlindungan hukum atas persamaan merek goto di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, *3*(2), 2798-2805. https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.

Arif, M., & Rosni, R. (2018). Pemanfaatan dan pengelolaan hak atas kekayaan intelektual (HKI) sebagai strategi pengembangan kewirausahaan. *Jurnal Geografi*, *10*(1), 98-104.

Bukian, I. B. P. S., & Mayasari, I. D. A. D. (2023). Perlindungan hukum merek terkenal ditinjau dari UU No. 20 Tahun 2016 (Studi kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 557/K/Pdt-Sus/2015). *Kertha Desa*, *11*(4), 2144-2152.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham RI [DJKI Kemenkumham RI]. (2019). *Modul kekayaan intelektual bidang merek dan indikasi geografis*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.

Hakim, M. A. R., Syaifudin, A., & Anadi, Y. R. (2023). Analisis yuridis studi putusan sengketa merek antara ps glow dan ms glow menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis. *Dinamika*, *29*(2), 8240-8251.

Hardjaloka, L. (2016). Ketidakcermatan hakim berujung pada disparitas putusan. *Jurnal Yudisial*, *9*(1), 1-18.

Hidayatullah, I. E. (2023). Tinjauan hukum terhadap pendaftaran merek dengan pelanggaran kesamaan nama berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Lex Privatum*, *12*(3).

Huda, N., & Jannah, R. M. (2012). Perlindungan hak merek dagang menurut hukum Islam. *Suhuf*, *24*(1), 1-13.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Leimena, S. J., Tjoanda, M., & Haliwela, N. S. (2023). Pendaftaran merek dagang dengan menggunakan kata umum. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(1), 77-93. https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i1.1553.

Mahkamah Agung Republik Indonesia [MA RI]. (2023a, Januari 30). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedb293d7d4ef7eb3b6313633323336.html.

_____. (2023b, Oktober 30). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedb29475bb0f9884f0313633373031.html.

Majelis Ulama Indonesia [MUI]. (2015). *Himpunan fatwa MUI bidang sosial dan budaya*. Jakarta: Erlangga.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Maulana, A. A. (2021). Perlindungan merek dagang dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia (Tinjauan atas sengketa hak merek ayam geprek bensu dengan i'm geprek bensu sedep beneeer). *Thesis*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56808.

Munzir, I., & Kadarudin, K. (2014). *Perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap produk indikasi asal: Suatu kajian terhadap kopi Toraja yang terdaftar sebagai merek dagang di Indonesia dan Jepang*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Narindra, R. A. I. K., & Samsithawrati, P. A. (2023). Perlindungan hukum terhadap merek terkenal: Pembangunan ekonomi dan perlindungannya di dimensi internasional. *Kertha Desa*, *11*(4), 2255-2267.

Novianti., & Purwaka, T. H. (2017). *Perlindungan merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Nurainy, D. A., & Danyathi, A. P. L. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak merek di Indonesia. *Kertha Desa*, *11*(4), 2314-2322.

Pamungkas, Y. A., Mayana, R. F., & Suryamah, A. (2023). Studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tentang kedudukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam sengketa pembatalan merek. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *1*(5), 396-410. https://doi.org/10.5281/zenodo.10424349.

Pengadilan Negeri Medan. (2022). *Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn*. Medan: Pengadilan Negeri Medan. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecebadefa5e296a914313334383032.html.

Pengadilan Negeri Surabaya. (2022). *Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby*. Surabaya: Pengadilan Negeri Surabaya. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed04440333bd8e81ed323034323437.html.

Permata, R. R., Ramli, T. S., & Utama, B. (2021). *Pelanggaran merek di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Prasetyo, M. A., Permata, R. R., & Tanwir, R. F. M. (2023). Pengkajian penerapan prinsip iktikad tidak baik

dalam pendaftaran merek pada sengketa merek jaguar. *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, *3*(1), 31-42.

Rahayu, P. D., Amelia., Permatasari, E., Sinaga, F., Edriani, W., & Mustaqim. (2023). Analisa kasus sengketa plagiasi merek dagang ms glow dan ps glow ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. *Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, *1*(2), 176-183. https://doi.org/10.61787/jnx1py97.

Razma, F. N., Saidin., Sembiring, R., & Leviza, J. (2024). Analisis akibat hukum terhadap dua putusan yang berbeda dalam sengketa merek antara "ms glow" dan "ps glow/pstore glow." *Jurnal Media Akademik*, *2*(6), 1-32.

Rumadan, I. (2018). *Kriteria itikad tidak baik dalam penyelesaian sengketa merek terkenal melalui putusan pengadilan*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Keadilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

Rumawi, R., Ali, M., Syakur, A., & Supianto, S. (2024). The ratio decidendi of the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia from the perspective of legal positivism. *Вестник Санкт-Петербургского Университета. Право*, *15*(2), 483-492. https://doi.org/https://doi.org/10.21638/spbu14.2024.211.

Saidin, O. (2004). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual: Intellectual property right*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Shidarta, S. (2022). Putusan pengadilan sebagai objek penulisan artikel ilmiah. *Undang: Jurnal Hukum*, *5*(1), 105-142. https://doi.org/https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.105-142.

Simanjuntak, I. G. (2024). Tinjauan hukum terhadap hak atas merek terdaftar di Indonesia (Studi Putusan 1105 K/PDT.SUS-HKI/2018). *Journal of Law Education and Business*, *2*(1), 268-274. https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1614.

Toguan, Z. (2021). Problematika hak kekayaan intelektual di bidang merek bagi pelaku usaha mikro kecil menengah. *UIR Law Review*, *5*(2), 42-56. https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(2).7168.

Tuasikal, M. A. (2020). Hukum menjual produk imitasi atau KW. *Rumaysho.Com*. https://rumaysho.com/10343-hukum-menjual-produk-imitasi-kw.html.

Yusuf, T., Mustafa, M. E., & Fitrian, A. (2024). Perlindungan hukum terhadap pemegang merek awal atas passing off produk skincare. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, *4*(3), 1731-1748.