



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA

LEGAL ARGUMENT

Tinjauan Hukum terkait Perlindungan Hak Merek di
Indonesia: Studi Kasus MS Glow vs PS Glow

VOL. 03 NO. 06

Authors:

- Ida Ayu Dyv Darmani
- Ni Komang Risdha Sri Ulandari
- Ni Md. Wulan Aristya Satya U.

Reviewer:

- Dr. Made Aditya Pramana Putra, S.H., M.H.

TINJAUAN HUKUM TERKAIT PERLINDUNGAN HAK MEREK DI INDONESIA: STUDI KASUS MS GLOW VS PS GLOW

Ida Ayu Dyv Darmani, Ni Komang Risdha Sri Ulandari, dan Ni Made Wulan
Aristya Satya Utami

I. Facts

- Konflik merek dagang antara MS GLOW dan PS GLOW dimulai setelah Putra Siregar mendirikan PS GLOW yang mirip dengan MS GLOW, bisnis yang diperkenalkan oleh Shandy Purnamasari tanpa curiga.¹
- MS GLOW menganggap PS GLOW menjiplak produknya, yang dimiliki oleh Shandy Purnamasari, mulai dari nama hingga kemasan produk, karena MS GLOW sudah terdaftar sejak tahun 2016, sedangkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham baru mengabulkan permohonan merek dagang PS GLOW pada 20 Desember 2021.²
- MS GLOW telah berupaya menghubungi PS GLOW untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban terkait kesamaan nama merek mereka, namun tidak mendapatkan respon atau jawaban dari PS GLOW.
- Akibat kurangnya respons, pada bulan Agustus 2021, Shandy Purnamasari melaporkan Putra Siregar, pemilik brand PS GLOW ke Bareskrim Polri karena diduga melakukan penipuan dan penjiplakan merek dagang dengan nomor registrasi LP/B/484/VIII/2021/SPKT/Bareskrim Polri.
- Meskipun dilakukan proses mediasi, langkah damai antara Shandy Purnamasari dan Putra Siregar tetap tidak mencapai kesepakatan.
- Setelah beberapa waktu berlalu, pihak kepolisian mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) terkait kasus sengketa merek dagang antara MS GLOW dan PS GLOW karena tidak cukupnya bukti yang mendukung.

¹ Apriliana Dwi Harwanti et al., "Penggugatan Hak Kekayaan Intelektual pada Merek Dagang PS GLOW Milik Putra Siregar," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (Desember 2023): hlm. 378.

² Adestien Nurriqilah Putri et al., "Kajian Hak Merek dan Persaingan terhadap Brand MS GLOW Dan PS GLOW," *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (Januari 2024): hlm. 63.

- Pada 15 Maret 2022, Shandy Purnamasari memilih langkah hukum dengan menggugat Putra Siregar di Pengadilan Negeri Niaga Medan melalui perkara bernomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn, menuntut pencabutan merek PS GLOW serta ganti rugi sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby.
- Putusan yang dikeluarkan pada 13 Juni 2022 kemudian menyatakan bahwa pendaftaran merek PS GLOW bersifat tidak sah, memerintahkan pencabutan merek oleh pemerintah Indonesia, membebaskan biaya perkara sebesar Rp4.126.000,00 (empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada tergugat, serta mengumumkan bahwa keputusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³
- Kasus ini berlanjut ketika Putra Siregar mengajukan gugatan balik kepada Shandy Purnamasari di Pengadilan Negeri Niaga Surabaya dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby menuntutnya atas dugaan tindakan tanpa hak yang melanggar hukum.⁴
- PS GLOW mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Niaga Surabaya dan berhasil memenangkan gugatan dengan nomor perkara tertentu.
- MS GLOW kalah di Pengadilan Negeri Niaga Surabaya pada tanggal 12 Juli 2022.⁵ Pengadilan Negeri Niaga Surabaya memerintahkan MS GLOW untuk membayar ganti rugi sebesar Rp37.900.000.000,00 (tiga puluh tujuh sembilan ratus miliar rupiah). Selain itu, MS GLOW juga diperintahkan untuk menghentikan produksi dan perdagangan serta

³ Apriliana Dwi Harwanti et al., *loc.cit.*

⁴ Ni Wayan Sukalandari, I Nyoman Putu Budiarta, dan Putu Ayu Sriasih Wesna, "Sengketa Plagiasi Merek Dagang antara MS GLOW dan PS GLOW," *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (Maret 2023): hlm. 50.

⁵ Amelia Cahaya et al., "Perlindungan HKI terhadap Merek Dagang "PS GLOW" (Analisis Putusan Nomor 2/Pdt. Sus. HKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby)," *LENTERA PANCASILA: Jurnal Riset Hukum & Pancasila* 1, no. 2 (Juni 2022): hlm. 81.

menarik seluruh produk MS GLOW yang beredar di Indonesia sebagai bagian dari putusan pengadilan.⁶

- MS GLOW mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya karena merek dagang MS GLOW telah terdaftar lebih dahulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.⁷
- Septia Siregar, yang dikenal sebagai istri dari Putra Siregar, pemilik PS GLOW, menggunakan akun media sosialnya untuk mengumumkan sebuah kesepakatan perdamaian antara MS GLOW dan PS GLOW. Dalam surat tersebut, Putra Siregar, yang saat itu sedang dipenjara, mengusulkan penyelesaian masalah tersebut dengan damai. Dia dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk menutup PS GLOW jika diperlukan, serta menegaskan bahwa tidak akan menuntut pembayaran kerugian dari MS GLOW. Berita perdamaian antara kedua pihak ditandai dengan momen kedekatan, di mana mereka saling berpelukan dan bersalaman, yang dibagikan melalui media sosial pada Kamis, 28 Juli 2022.⁸

II. Issues

1. Bagaimana Perlindungan bagi Pemegang Hak Merek di Indonesia?
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa antara MS GLOW dengan PS GLOW Ditinjau dari Hukum Indonesia?

III. Regulation

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁶ Azzahra Alamsyah, Dina Nurdiana, dan Fira Nur Januarizky, "MS GLOW Strategy After PS GLOW Lawsuit Regarding Trademarks," *Educationist: Journal of Educational and Cultural Studies* 1, no. 3 (Januari 2023): hlm. 243.

⁷ *Ibid.*

⁸ Muhammad Azwar Am, "Sengketa Merek Dagang MS GLOW dan PS GLOW atas Merek dalam Perspektif Hukum di Indonesia," *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 2, no. 1 (April 2024): hlm. 148.

IV. Analysis

1. Bagaimana Perlindungan bagi Pemegang Hak Merek di Indonesia?

Merek dagang mencakup berbagai elemen seperti logo, kata, gambar, nama, angka, huruf, skema warna, dua dimensi/tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk membedakan barang yang diperdagangkan bersama dari barang sejenis lainnya.⁹ Pengaturan terkait merek dagang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Nomor 20 Tahun 2016). Indonesia, sebagaimana diatur UU Nomor 20 Tahun 2016, menganut asas konstitutif yang menyatakan bahwa hanya merek yang terdaftar yang dapat menghasilkan hak eksklusif atas merek tersebut. Dengan demikian, pemakaian merek saja tidak cukup untuk membuktikan hak eksklusif atau mendapatkan perlindungan hukum. Asas konstitutif ini menekankan prinsip “*the first to file principle*”, yang mengutamakan pendaftaran sebagai landasan untuk hak hukum, yang mendorong pentingnya pendaftaran sebagai suatu keharusan.¹⁰ Proses pendaftaran merek merupakan langkah awal yang harus dijalani sesuai dengan yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016. Jika permohonan pendaftaran memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, merek akan ditetapkan sebagai terdaftar, yang memberikan pemiliknya perlindungan hukum serta hak eksklusif atas merek yang telah didaftarkannya.

Perlindungan terhadap merek terdaftar terdiri dari dua jenis, yakni perlindungan preventif dan perlindungan hukum represif, yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran merek serta menindaknya secara hukum.¹¹ Dalam konteks ini, perlindungan hukum preventif diberikan kepada merek yang telah terdaftar

⁹ Novi Yanti dan Devi Siti Hamzah Marpaung, “Penyelesaian Sengketa Merek PS GLOW melawan MS GLOW Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 18 (Oktober 2022): hlm. 543.

¹⁰ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Setara Press, 2017), hlm. 54.

¹¹ Yuliana Saputri, Putri Maha Dewi, dan Novita Alfiani, “Kajian Yuridis Kemiripan Pemakaian Merek Dagang Produk Kecantikan Dalam Perspektif Hak Atas Kekayaan Intelektual (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 161K/Pdt. Sus-HKI/2023).” *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora* 2, no. 9 (Juli 2023): hlm. 1199.

dan memiliki nomor registrasi di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yang menunjukkan keabsahan merek tersebut, yang memastikan bahwa merek yang terdaftar telah memenuhi syarat hukum yang ditetapkan dan mendapatkan perlindungan dari negara. Sebagai akibatnya, pemilik merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum dari negara secara preventif, yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016, yakni pada Pasal 21 Ayat (3) yang menetapkan bahwa, “Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.” Oleh karena itu, jika ada pihak yang mendaftar dengan niat buruk, permohonan pendaftaran merek tersebut akan ditolak untuk melindungi pihak lain. Selain itu, Pasal 21 Ayat (1) telah mengatur pula unsur-unsur yang menjadi alasan penolakan pendaftaran merek, seperti melanggar kesusilaan, tidak memiliki unsur keunikan, atau telah menjadi domain publik. Pasal 21 Ayat (2) menjelaskan bahwa merek akan ditolak jika memiliki unsur yang sama dengan merek yang sudah didaftarkan lebih dulu oleh pihak lain, atau jika mirip dengan merek milik tokoh terkenal, lembaga nasional ataupun internasional, atau jika mirip dengan merek yang melambangkan daerah geografis yang sudah dikenal.¹²

Sengketa hak merek timbul karena aduan dari pihak yang merasa dirugikan, dan jika aduan diajukan oleh merek yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual serta Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang diakui secara sah oleh negara, maka perlindungan hukum yang diberikan dapat melalui penyelesaian di Pengadilan. Proses hukum ini akan dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2016, yang menetapkan bahwa putusan akan diputuskan dengan adil oleh Hakim Pengadilan Niaga dalam tingkat pertama dan Pengadilan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Adapun pelanggaran terhadap hak merek diatur dalam Pasal 100 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur bahwa, “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

¹² Irma Abidahsari et al., “Pendaftaran Hak Merek sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Industri UMKM,” *Prosiding Serina* 1, no. 1 (Desember 2021): hlm. 968.

tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).” Hal ini selaras dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, yang menjadi dasar bagi pemberian sanksi terhadap pelanggaran merek.¹³ Sanksi ini diberlakukan sebagai akibat langsung dari adanya pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga ketika terjadi pelanggaran terhadap merek yang terdaftar, pihak yang melanggar dapat dikenai sanksi untuk melindungi hak kepemilikan intelektual pemilik merek dan juga untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, serta mewujudkan keadilan dalam sistem hukum yang ada di Indonesia.¹⁴

Pemilik merek terdaftar memiliki hak penuh untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang memiliki kesamaan, baik pada pokok maupun dalam keseluruhannya, terutama untuk barang dan jasa sejenis yang digunakan tanpa hak, sesuai dengan Pasal 83 UU Nomor 20 Tahun 2016.¹⁵ Penyelesaian sengketa merek, yang sering dikenal sebagai sengketa merek, dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Sesuai dengan Pasal 85 UU Nomor 20 Tahun 2016, gugatan ini dapat diajukan ke Pengadilan Niaga dengan tujuan untuk mendapatkan ganti rugi dan/atau menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Di sisi lain, jalur non-litigasi juga tersedia, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU Nomor 20 Tahun 2016, yang menetapkan bahwa, penyelesaian sengketa atas hak merek dapat dilakukan baik dengan cara alternatif penyelesaian sengketa maupun dengan cara arbitrase. Lebih lanjut, alur penyelesaian sengketa secara alternatif telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Beberapa metode penyelesaian sengketa yang termuat di dalam pasal tersebut mencakup arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli dengan prinsip itikad baik.¹⁶

¹³ Yuliana Saputri, Putri Maha Dewi, dan Novita Alfiani, *op.cit.*, (1200).

¹⁴ Irma Abidahsari et al., *op.cit.*, (967).

¹⁵ Desi Desi, “Penyelesaian Sengketa Merek antara PS GLOW Melawan MS GLOW,” *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (April 2024): hlm. 278.

¹⁶ Clements Laso Jati dan Hernawan Hadi, “Penyelesaian Sengketa Merek Pstore Glow dan MS GLOW Menurut Asas First To File,” *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): hlm. 391.

2. Penyelesaian Sengketa MS GLOW dengan PS GLOW Ditinjau dari Hukum Indonesia

Kasus yang melibatkan MS dan PS Glow yang dimana PS Glow menggunakan Merek MG Glow tanpa izin dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek tersebut, yang telah melalui proses persidangan hingga tingkat kasasi yang berkekuatan hukum tetap. PS GLOW dinyatakan terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek MS GLOW yang telah terdaftar terlebih dahulu pada tahun 2016. Meski terdapat persamaan, PS GLOW berhasil lolos dalam proses pendaftarannya pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa pendaftaran merek yang seharusnya menjadi sarana perlindungan hukum preventif masih bisa memunculkan sengketa merek, meski prosesnya sudah melalui pengajuan hak atas merek dan seharusnya pihak terkait harus lebih teliti dan menerima pendaftaran merek dengan mengacu pada Undang-Undang dan peraturan yang mengatur tentang Hak Merek.¹⁷

Dalam sengketa ini, gugatan dari MS GLOW dan PS GLOW menghasilkan putusan akhir yang berbeda dari dua Pengadilan Negeri Niaga yang berbeda pula. Gugatan pertama yang diajukan di Pengadilan Negeri Niaga Medan dimenangkan oleh Shandy Purnamasari atau MS GLOW, yang dikatakan sebagai pihak pertama yang mendaftarkan merek dagangnya. Sebagai hasilnya, PS GLOW dihukum untuk menarik kembali pendaftaran merek. Namun, Putra Siregar mengajukan gugatan balik di Pengadilan Negeri Niaga Surabaya dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby. Gugatan ini dimenangkan oleh Putra Siregar karena Pengadilan Negeri Niaga Surabaya menemukan pelanggaran yang dilakukan pemilik merek dagang MS GLOW, mengungkapkan bahwa merek MS GLOW yang terdaftar berada dalam kelas 32, sedangkan merek yang terdaftar di kelas 3 adalah “MS GLOW for Beautiful Skincare”. Shandy Purnamasari hanya menggunakan “MS GLOW” tanpa mencantumkan “for Beautiful Skincare”, yang bertentangan dengan kebijakan

¹⁷ Nadhila Cahya Nurmalasari dan Yudho Taruno Muryanto, “Analisis Penerapan Prinsip First To File Terhadap Perlindungan Hukum Preventif: Studi Atas Sengketa Merek Antara MS GLOW Dan PS GLOW,” *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia* 1, no. 2 (April 2024): hlm. 38-39.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disebut BPOM). Akibatnya, Shandy Purnamasari dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PS GLOW sejumlah Rp37.990.726.332,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) sebagai pertanggungjawaban atas kerugian materiil dan immateriil.¹⁸

Menurut putusan dalam sengketa merek antara MS GLOW dan PS GLOW, Pengadilan Negeri Niaga Medan dengan nomor 2/Pdt.SUS-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn menyimpulkan bahwa merek PS GLOW secara mendasar serupa dengan merek MS GLOW. Karena PS GLOW mencoba memanfaatkan popularitas merek MS GLOW yang telah terdaftar sebelumnya, atau dengan kata lain, bahwa PS GLOW menggunakan mereknya dengan niat buruk. Merek MS GLOW terdaftar pada tahun 2016, menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. MS GLOW diakui sebagai pendaftar pertama dan pemilik merek. Pengadilan Negeri Niaga Medan meminta pembatalan merek PS GLOW dan melarang PS GLOW untuk menggunakan merek tersebut untuk pembuatan, distribusi, atau penjualan kosmetik. Sebaliknya, putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya dengan nomor 2/Pdt.SUS-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby mengeluarkan deklarasi yang berlawanan. Ditetapkan bahwa PS GLOW adalah pemilik eksklusif merek tersebut. Dengan kata lain, disimpulkan bahwa merek MS GLOW dan merek PS GLOW secara signifikan mirip. Selain itu, menurut putusan tersebut, MS GLOW harus segera membayar ganti rugi sebesar Rp.37.990.726.332,00 (tiga puluh tujuh miliar, sembilan ratus sembilan puluh juta, tujuh ratus dua puluh enam ribu, tiga ratus tiga puluh dua rupiah) secara tunai. Pengadilan Negeri Niaga Surabaya dan Pengadilan Negeri Niaga Medan memiliki pendapat yang berbeda berdasarkan kedua putusan pengadilan niaga tersebut. Merek MS GLOW dan PS GLOW secara signifikan mirip, menurut Pengadilan Negeri Niaga Medan.¹⁹

¹⁸ Ni Wayan Sukalandari, *op. cit.*, (51).

¹⁹ Venny Venny, Kadek Wiwik Indrayanti, dan M. Ghufro Az, "Review of the Judges' Consideration of Trademark Conflict Between PS GLOW and MS GLOW," *International Journal of Social Science Research and Review* 6, no. 12 (Desember 2023): hlm. 65.

Sementara itu, Pengadilan Negeri Niaga Surabaya menemukan bahwa MS GLOW secara substansial mirip dengan merek PS GLOW, sehingga keduanya dianggap memiliki kesamaan yang cukup signifikan. Dasar hukum yang digunakan oleh kedua pengadilan niaga ini sama, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2016. Meskipun kedua pengadilan mengacu pada dasar hukum yang sama, keputusan yang diambil berbeda, yang memunculkan pertanyaan mengenai alasan di balik perbedaan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai mengapa keputusan kedua pengadilan ini dapat berbeda.

Perihal sengketa merek ini, Pasal 83 UU Nomor 20 Tahun 2016 telah menetapkan dengan tegas bahwa pemilik merek terdaftar dan pemegang lisensi merek terdaftar berhak mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang menggunakan merek yang secara substansial atau bahkan seluruhnya mirip dengan merek yang telah terdaftar untuk barang dan jasa yang serupa tanpa izin. Gugatan ini dapat berupa gugatan ganti rugi dan juga untuk menghentikan segala tindakan yang terkait dengan penggunaan merek tersebut secara tidak sah. Gugatan ini harus diajukan di Pengadilan Niaga, sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani perkara ini. Kemudian, Pasal 84 UU Nomor 20 Tahun 2016 mengatur bahwa, “Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.”

Setelah mempelajari putusan Pengadilan Niaga, penulis menemukan bahwa yang membuat hasil keputusan kedua lembaga peradilan ini berbeda adalah tindakan MS GLOW sendiri yang dianggap melanggar merek dagang yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Merek yang didaftarkan oleh MS GLOW adalah “MS GLOW for Beautiful Skincare” dan “MS GLOW for Men”. Dalam kehidupan sehari-hari, MS GLOW tidak menggunakan merek-merek ini tetapi hanya merek "MS GLOW" saja. Hanya merek "MS GLOW" yang terdaftar dengan nama CV IDM000731102. KOSMETIKA CANTIK untuk kelas 32, yaitu untuk produk

dalam minuman teh bubuk. Oleh karena itu, MS GLOW dianggap telah melanggar merek dagangnya dan menjiplak merek dagang PS GLOW, yang secara resmi terdaftar sebagai produk kosmetik pada tahun 2021.²⁰

Dari sengketa hukum antara MS GLOW dan PS GLOW mengenai merek dagang, muncul dua putusan pengadilan dengan hasil yang bertentangan: Pengadilan Negeri Niaga Medan memutuskan untuk mendukung MS GLOW, sedangkan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya memutuskan untuk mendukung PS GLOW. Meskipun kedua pengadilan tersebut didasarkan pada landasan hukum yang sama, khususnya Pasal 83 dan 84 UU Nomor 20 Tahun 2016, setelah tinjauan dan analisis, kedua lembaga peradilan tersebut mencapai keputusan yang berbeda meskipun menggunakan landasan hukum yang sama. Perbedaan tersebut disebabkan oleh kesalahan dari MS GLOW dalam penggunaan merek dagangnya sendiri. Faktanya, MS GLOW dalam kegiatan komersialnya hanya menggunakan “MS GLOW” saja, tanpa memakai keseluruhan merek dagangnya.

Merek dagang yang terdaftar untuk MS GLOW adalah “MS GLOW for Beautiful Skincare” dan “MS GLOW for Men”. Harus dicatat bahwa merek dagang “MS GLOW” hanya terdaftar di bawah IDM000731102 atas nama CV. KOSMETIKA CANTIK untuk kelas 32, yang mencakup minuman teh bubuk. Oleh karena itu, MS GLOW telah melanggar merek dagangnya dan meniru merek dagang PS GLOW, yang secara resmi terdaftar sebagai produk kosmetik pada tahun 2021. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya tidak memenuhi syarat *ne bis in idem* dalam hukum perdata. Secara khusus, salah satu persyaratannya adalah bahwa putusan pengadilan harus memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Namun, putusan Pengadilan Niaga Surabaya belum memiliki kekuatan hukum tetap karena MS GLOW mengajukan kasasi sesaat setelah keputusan tersebut dikeluarkan. Selain itu, pokok perkara dan pihak yang terlibat juga berbeda antara Pengadilan Negeri Niaga Medan dan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesamaan yang cukup untuk menyatakan adanya *ne bis in idem* dalam kedua putusan tersebut.²¹

²⁰ *Ibid*, (66).

²¹ *Ibid*, (67).

Penggunaan merek MS GLOW pada berbagai kelas barang merupakan pelanggaran hukum karena tidak sesuai dengan sertifikat merek yang terdaftar dan bertentangan dengan kebijakan BPOM, dengan penggunaan merek pada produk yang diproduksi harus sesuai dengan produk yang terdaftar di Direktorat Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini menyebabkan merek MS GLOW tidak dapat dilindungi secara hukum. Jika penggunaan merek yang tidak dilindungi memiliki kemiripan dalam substansi atau secara keseluruhan dengan merek terdaftar lain untuk kelas yang sama (pesaing), maka merek MS GLOW dapat dianggap menjiplak (pelanggaran merek dagang). Hal ini telah diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf f UU Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur bahwa, pada saat pengajuan pendaftaran merek, pemohon wajib mencantumkan kelas barang dan/atau jasa serta uraian jenis barang dan/atau jasa yang memakai merek tersebut.

Lebih lanjut, Pasal 25 Ayat (2) huruf g yang menetapkan bahwa sertifikat merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal HKI harus mencantumkan kelas dan jenis barang dan/atau jasa untuk yang merek tersebut terdaftar. Data kelas barang merek MS GLOW terdaftar di Direktorat Jenderal HKI dengan nomor registrasi IDM000731102 adalah kelas 32, yaitu minuman instan berbubuk. Sementara itu, barang yang diproduksi dan dijual adalah kosmetik yang seharusnya berada di kelas 3. Merek MS GLOW sudah memiliki sertifikat di kelas 3 dengan merek “MS GLOW for Beautiful Skincare”. Akan tetapi, sejauh ini, MS GLOW hanya menggunakan atau menyertakan MS GLOW saja dalam produk perawatan kulit yang diproduksi, tanpa menyertakan “for Beautiful Skincare”.²² Hal ini menimbulkan ketidakselarasan antara penggunaan merek dengan pendaftaran yang sah dan dapat mengakibatkan potensi pelanggaran hak merek walaupun MS GLOW telah mempunyai merek yang terdaftar.

Konsekuensi hukum dari merek MS GLOW akibat penggunaan merek dalam kelas barang yang berbeda mengakibatkan pihak-pihak dengan merek terdaftar lain untuk kelas yang sama dapat mengajukan upaya hukum berupa

²² Edi Wahjuni, Ayu Citra Santyaningtyas, dan Bernadeta Verrel Vania, “Legal Protection of the MS GLOW Brand Due to the Use of the Brand to Different Goods Class,” *International Journal of Research in Interdisciplinary Studies* 1, no. 2 (2023): hlm. 19.

teguran, gugatan, permintaan penarikan produk, laporan ke polisi, dan tuntutan ganti rugi. Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik merek MS GLOW, konsekuensi hukum yang muncul merujuk pada sanksi dan dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2016 yang menetapkan bahwa, “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).” Hal ini disebabkan oleh penggunaan merek MS GLOW pada kelas barang yang berbeda, mengingat Pasal 4 Ayat (2) huruf f UU Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur bahwa pemohon pendaftaran merek harus mencantumkan kelas barang dan/atau jasa. Dalam hal ini, merek yang terdaftar hanya dapat digunakan dalam bidang usaha sesuai dengan kelas yang terdaftar. Sebuah merek sesungguhnya juga dapat didaftarkan dalam lebih dari satu kelas untuk mencegah penggunaan merek yang sama oleh pihak yang tidak berkepentingan. Selain itu, penggunaan nama merek juga harus sesuai dengan nama terdaftar.²³

V. Conclusion

Dalam kasus sengketa merek antara MS GLOW dan PS GLOW, dua putusan pengadilan dengan hasil yang bertentangan telah dikeluarkan: Pengadilan Niaga Medan mendukung MS GLOW, sementara Pengadilan Niaga Surabaya mendukung PS GLOW. Meskipun dasar hukumnya sama, yakni Pasal 83 dan 84 UU Nomor 20 Tahun 2016, kedua pengadilan mencapai keputusan yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh kesalahan penggunaan merek oleh MS GLOW sendiri. MS GLOW hanya menggunakan merek “MS GLOW” dalam praktik sehari-hari, meskipun merek dagangnya terdaftar sebagai “MS GLOW for Beautiful Skincare” dan “MS GLOW for Men”. Lebih lanjut, merek dagang “MS GLOW” hanya terdaftar untuk kelas minuman bubuk teh, bukan untuk kategori kosmetik seperti produk PS GLOW yang telah terdaftar secara resmi pada tahun 2021. Oleh

²³ *Ibid.*

karena itu, MS GLOW dapat dikatakan telah melanggar merek dagangnya sendiri dikarenakan penggunaan merek yang tidak sesuai dengan pendaftaran yang sahnya, dan justru meniru merek dagang yang dimiliki oleh PS GLOW.

Untuk mencegah potensi konflik merek di masa yang akan datang, pemilik merek disarankan untuk melakukan riset menyeluruh terhadap merek yang telah ada sebelum mereka mendaftarkan mereknya sendiri. Selain itu, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus meningkatkan pengawasan terhadap proses pendaftaran merek. Selanjutnya, pemerintah perlu meningkatkan upaya dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya registrasi dan penggunaan merek sesuai dengan kelasnya, dan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelanggaran merek. Para pelaku bisnis juga diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai klasifikasi barang yang terdapat dalam sertifikat merek dan menggunakan merek mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh perlindungan hukum yang optimal serta menghindari tindakan plagiarisme. Selain itu, konsumen juga diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih produk, untuk memastikan bahwa produk yang mereka gunakan memenuhi regulasi yang berlaku dan aman. Dengan demikian, kerjasama pelaku bisnis, konsumen, dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sangat diperlukan untuk mencegah timbulnya sengketa merek di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

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

Artikel Jurnal

Abidahsari, Irma, Tegar Hartantha Pratama, Margaretha Andini Oktavina, dan Jason Sebastian Tunru. "Pendaftaran Hak Merek sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Industri UMKM." *Prosiding Serina* 1, No. 1 (Desember 2021): 967-968.

Alamsyah, Azzahra, Dina Nurdiana, dan Fira Nur Januarizky. "MS GLOW Strategy After PS GLOW Lawsuit Regarding Trademarks." *Educationist: Journal of Educational and Cultural Studies* 1, No. 3 (Januari 2023): 243.

Am, Muhammad Azwar. "Sengketa Merek Dagang MS GLOW dan PS GLOW atas Merek dalam Perspektif Hukum di Indonesia." *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 2, No. 1 (April 2024): 148.

Cahaya, Amelia, Kristina Dwi Wulan Asri, Witta Dewi Mustika Takarsi, and Ribka Sekar Arumbi. "Perlindungan HKI terhadap Merek Dagang "PS GLOW"(Analisis Putusan Nomor 2/Pdt. Sus. HKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby)." *LENTERA PANCASILA: Jurnal Riset Hukum & Pancasila* 1, No. 2 (Juni 2022): 81.

Desi, Desi. "Penyelesaian Sengketa Merek antara PS GLOW Melawan MS GLOW." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, No. 1 (April 2024): 278.

Harwanti, Apriliana Dwi, Adhiya Faisal, Davina Kheisyah Alliyah Gumay, and Dwi Desi Yai Tarina. "Penggugatan Hak Kekayaan Intelektual Pada Merek Dagang PS GLOW Milik Putra Siregar." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, No. 11 (Desember 2023): 378.

Jati, Clements Laso, dan Hernawan Hadi. "Penyelesaian Sengketa Merek Pstore Glow dan MS GLOW Menurut Asas First To File." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, No. 1 (Februari 2024): 391.

- Nurmalasari, Nadhila Cahya, dan Yudho Taruno Muryanto. "Analisis Penerapan Prinsip First To File Terhadap Perlindungan Hukum Preventif: Studi Atas Sengketa Merek Antara MS GLOW Dan PS GLOW." *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia* 1, No. 2 (April 2024): 38-39.
- Putri, Adestien Nurriszilalah, Ridho Fernando, Cevhyra Lusiana Putri, Saripah Muhammed Alkasadi, and Daniel Nurrohmat. "Kajian Hak Merek dan Persaingan terhadap Brand MS GLOW Dan PS GLOW." *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, No. 3 (Januari 2024): 58-64.
- Saputri, Yuliana, Putri Maha Dewi, dan Novita Alfiani. "Kajian Yuridis Kemiripan Pemakaian Merek Dagang Produk Kecantikan Dalam Perspektif Hak Atas Kekayaan Intelektual (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 161K/Pdt. Sus-HKI/2023)." *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora* 2, No. 9 (Juli 2023): 1199-1200.
- Sukalandari, Ni Wayan, I. Nyoman Putu Budiarta, dan Putu Ayu Sriasih Wesna. "Sengketa Plagiasi Merek Dagang antara MS GLOW dan PS GLOW." *Jurnal Analogi Hukum* 5, No. 1 (Maret 2023): 50-51.
- Venny, Venny, Kadek Wiwik Indrayanti, dan M. Ghufro Az. "Review of the Judges' Consideration of Trademark Conflict Between PS GLOW and MS GLOW." *International Journal of Social Science Research and Review* 6, No. 12 (Desember 2023): 65.
- Wahjuni, Edi, Ayu Citra Santyaningtyas, dan Bernadeta Verrel Vania. "Legal Protection of the MS GLOW Brand Due to the Use of the Brand to Different Goods Class." *International Journal of Research in Interdisciplinary Studies* 1, No. 2 (Januari 2023): 19.
- Yanti, Novi, and Devi Siti Hamzah Marpaung. "Penyelesaian Sengketa Merek PS GLOW melawan MS GLOW Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, No. 18 (Oktober 2022): 540-550.

Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.