

Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023 Mengenai Sengketa Merek Dagang antara PS GLOW dan MS GLOW

Bagas Kristian Joenata

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Email: bgskjoe@gmail.com

Dr. Hj. Rika Ratna Permata

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Email: permata_rika@yahoo.com

Rai Mantili

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Email: rai@unpad.ac.id

Abstract. Trademarks have a very important function, namely as a differentiator from goods or services from other trademarks as well as a reputation for the goods or services being traded. Trademarks must be protected to prevent infringement in the form of unfair competition. The aim of this research is to understand the implementation of regulations and criteria regarding violations of brand similarity in essence as well as the use of marks that are not in accordance with those registered under brand law in Indonesia. The research method used in this research is a normative juridical approach, namely by using library materials in the form of positive law as the main material and then examining its implementation into practice. The primary legal material used by the author is Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, Law Number 15 of 2001 concerning Marks, Commercial Court Decision at the Surabaya District Court Number 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/ PN.Niaga.Sby, and Supreme Court Decision Number 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 as well as secondary legal materials, namely related literature, to analyze the decision.

Keywords: Trademark Dispute, Trademark Infringement, Court Ruling.

Abstrak. Merek memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai pembeda dengan barang atau jasa dari merek lain serta reputasi atas barang atau jasa yang diperdagangkan. Merek harus dilindungi untuk mencegah terjadinya pelanggaran berupa persaingan tidak sehat dalam bidang perdagangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pengaturan dan kriteria tentang pelanggaran persamaan merek pada pokoknya serta penggunaan merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan berdasarkan hukum merek di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan dalam bentuk hukum positif sebagai bahan utama dan kemudian meneliti implementasinya ke dalam praktik. Bahan hukum primer yang digunakan Penulis berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 serta bahan hukum sekunder yaitu kepustakaan terkait untuk menganalisis putusan tersebut.

Kata Kunci: Sengketa Merek, Pelanggaran Merek, Putusan Pengadilan.

LATAR BELAKANG

Pada era globalisasi ini menyebabkan terjadinya keterkaitan antar negara internasional serta memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat di dalamnya, seperti contohnya perekonomian. Dalam hal ini, peran perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih sehingga membuat ekspor dan impor barang perdagangan menjadi lebih mudah dan memungkinkan untuk bertransfer informasi yang cepat serta efektif kepada masyarakat maupun industri (Danrivanto Budhijanto, 2011).

Selanjutnya fenomena ini mengakibatkan terjadinya globalisasi ekonomi karena jumlah negara yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di dunia semakin banyak. Berbagai negara internasional mengenal kegiatan ini sebagai sebuah prinsip liberasi perdagangan atau yang biasa dikenal dengan perdagangan bebas (Hendra Tanu Atmadja, 2015). Dampak globalisasi ini juga tidak terelakkan sampai terhadap tatanan hukum yang semakin bergerak ke arah yang lebih memadai dan memaksa untuk berkonvergensi hingga tercapainya efisiensi secara ekonomis (Danrivanto Budhijanto, 2017). Seiring berkembangnya era teknologi yang cukup pesat, maka semakin diperlukannya suatu pendekatan serta penyelarasan antara hukum dan teknologi itu sendiri. Bahwaantisipasi secara yuridis juga dibutuhkan terhadap perubahan teknologi yang begitu cepat ini. Kemudian terhadap terjadinya perdagangan bebas yang juga merupakan dampak dari perkembangan teknologi membuat berbagai negara di dunia mengadakan suatu konvensi perdagangan internasional yang dikenal sebagai *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT).

Berkembangnya GATT kemudian menjadi awal dibentuknya *World Trade Organization* (WTO) *Agreement Establishing the World Trade Organization* yang di dalamnya memuat banyak *annex* atau lampiran yang memiliki kaitan dengan perdagangan dunia. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang meratifikasi perjanjian tersebut dengan dibuktikan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Indonesia kemudian diwajibkan untuk tunduk pada seluruh lampirannya termasuk diantaranya pada lampiran 1C, yaitu *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) (Laina Rafianti, 2013).

TRIPs sendiri merupakan perjanjian aspek perdagangan yang erat berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Latar belakang perjanjian ini disahkan karena banyaknya masalah terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual di dunia pada lingkup perdagangan internasional yang peredarannya begitu cepat. Sehingga prinsip pada persetujuan TRIPs ialah bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap kekayaan intelektual sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian ini harus menanggung akibatnya (Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk., 2014).

Kekayaan intelektual yang dimaksud disini adalah hak kepemilikan atas suatu karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektualitas manusia terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi melalui orisinalitas, rasa, karya, dan karsa (Rachmadi Usman, 2003). Hukum Kekayaan Intelektual memiliki berbagai syarat yang mewajibkan untuk suatu karya intelektualitas tersebut dapat dilindungi, diantaranya adalah harus memiliki nilai manfaat atau kegunaan, serta nilai ekonomis pada karya intelektualitas tersebut. Ketika suatu karya intelektualitas telah dilindungi oleh Hukum Kekayaan Intelektual, maka secara otomatis lahirlah yang dinamakan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Setiap hak eksklusif yang timbul dan/atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi pencipta, investor, pendesain, perancang, atau pemangku karya seni, sastra, ilmu pengetahuan, atau invensi dalam berbagai bidang teknologi itulah yang nantinya dikenal sebagai sebuah Hak Kekayaan Intelektual (Muhammad Amirullah, dkk., 2016).

Perkembangan bidang teknologi di era konvergensi 4C, yakni *communication*, *computer*, *contents*, dan *community* saat ini mengakibatkan proses globalisasi layanan telekomunikasi dan informasi menjadi sangat cepat. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kehidupan masyarakat dunia menjadi tanpa batas (*borderless*). Selain itu konvergensi teknologi ini juga berdampak terhadap perubahan paradigma pada dunia industri dan bisnis telekomunikasi (Danrivanto Budhijanto, 2010). Seperti contoh pengaruhnya, yakni berkembangnya sistem ekonomi digital.

Dalam hal kekayaan intelektual, merek berfungsi sebagai penanda untuk membedakan suatu produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh para pelaku usaha (Laina Rafianti, 2013). Bagi produsen penjual produk, merek juga digunakan untuk menjadi reputasi atas produk yang dihasilkannya. Kedudukan merek terbilang sangatlah penting khususnya dalam dunia pemasaran produk, sebab masyarakat umum sering mengaitkan merek tertentu dengan kualitas maupun reputasi barang dan/atau jasa (Tim Lindsey, 2011). Pada saat ini pun merek telah berkembang hingga menjadi sarana periklanan, oleh karena itu merek pula memiliki nilai ekonomis yang sepatutnya dilindungi hukum sehingga para pihak selain pemegang hak merek tidak dapat menggunakan ataupun memanfaatkan merek tersebut tanpa seizinnya (Rika Ratna Permata, 2020).

Regulasi mengenai merek untuk melindungi hak merek sendiri sebetulnya Indonesia sudah memilikinya sejak tahun 1961 yang ditandai dengan diresmikannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan. Dalam Undang-Undang tersebut juga diatur sebuah prinsip utama, yakni suatu hak merek diperoleh melalui pemakaian pertama kali (*first to use system* atau stelsel deklaratif). Kemudian Undang-Undang Nomor 21

Tahun 1961 dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dimana perubahan dasar tersebut menyangkut sistem perolehan hak yang semula *first to use system* atau stelsel deklaratif menjadi sistem pendaftar pertama (*first to file system* atau stelsel konstitutif) dengan harapan agar kepastian hukum menjadi lebih terjamin. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Undang-Undang Merek untuk menyesuaikan dengan ketentuan ketentuan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Good* (TRIPs). Setelah itu dilakukan penyempurnaan kembali dalam bentuk single text melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang dimana juga memuat pengaturan mengenai hak prioritas. Hingga pada akhirnya dilakukan perubahan kembali melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang masih berlaku sampai saat ini.

Sebagai negara hukum tentunya Indonesia tunduk pada peraturan merek dagang internasional di samping hukum dan peraturan nasionalnya sendiri. Salah satunya yaitu, Konvensi Paris atau *Paris Convention (The 1883 Convention of the Union of Paris)* yang dimana juga menjadi kiblat pengaturan hukum paling signifikan mengenai hak merek secara internasional (Syopiansyah Jaya Putra, 2009).

Peniruan atas suatu merek seringkali memicu terjadinya sebuah sengketa merek. Digunakannya merek oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan beritikad tidak baik dapat membuat pemilik hak atas merek merasa dirugikan. Mengingat bahwa merek adalah salah satu aset perusahaan, dapat dikatakan bahwa perlindungan merek menjadi sangatlah penting. Oleh karena itu, menjadi suatu hal yang lazim ketika banyak perusahaan yang berusaha mempertahankan merek miliknya dengan melakukan upaya hukum terhadap para pelanggar atas mereknya (Imam Sjahputra, 2009).

Suatu pelanggaran terhadap merek dapat berupa penjiplakan ataupun peniruan yang dilakukan pihak lain tanpa seizin pemilik merek, namun dengan kondisi merek tersebut tidak didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pelanggaran merek tersebut harus memenuhi unsur persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya dengan merek lain. Dalam hal merek dagang yang telah terdaftar, maka yang akan terjadi nantinya adalah sengketa pembatalan merek. Atas dasar putusan pengadilan, maka nantinya merek dagang tersebut harus dicabut melalui prosedur pembatalan pendaftarannya (Chandra Gita Dewi, 2019).

Dari definisi hak atas merek yang telah dipaparkan maka dapat dilihat bahwa pihak yang mendaftarkan merek yang bersangkutan mempunyai dua hak eksklusif, yakni untuk menggunakan merek yang bersangkutan untuk kepentingannya sendiri atau mengizinkan pihak lain yang ingin memakai merek tersebut. Mengizinkan pihak lain untuk memakai suatu merek yang telah didaftarkan tersebut disebut pula dengan lisensi. Dengan dimilikinya lisensi oleh suatu pihak, maka penggunaan merek yang sudah terdaftar itu tidak menjadi perbuatan yang ilegal, sehingga tidak termasuk ke dalam pelanggaran merek. Pelanggaran dalam penggunaan merek sendiri memiliki berapa jenis, antara lain tidak digunakannya suatu merek yang telah didaftarkan penggunaannya, penggunaan yang bertentangan dengan ideologi negara dan agama, adanya persamaan secara pokok atau seluruhnya terhadap penggunaan suatu merek dengan merek lain, dan lain sebagainya. Terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut pun dapat diajukan upaya gugatan ganti rugi, penghapusan, ataupun pembatalan merek. Menurut Pasal 72 dan Pasal 74 Undang-Undang Merek, pemilik merek atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan penghapusan merek yang sudah terdaftar. Sedangkan pembatalan merek terdaftar menurut Pasal 76 Undang-Undang bahwa pengajuan merek dapat dilakukan oleh pemilik merek terdaftar, pihak yang berkepentingan, maupun pemilik merek tidak terdaftar yang sebelumnya harus mengajukan permohonan kepada menteri terlebih dahulu.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam penggunaan merek, terdapat juga hal lain yang harus diperhatikan, yakni mengenai terdaftarnya merek tersebut pada kelas barang dan/atau jasa yang tepat. Daftar kelas barang atau jasa di Indonesia sendiri telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek dan *Nice Classification* Edisi 11 Tahun 2018 yang telah mengklasifikasikan barang serta jasa ke dalam kelas-kelas sesuai dengan jenisnya masing-masing. Merek dagang yang terdaftar tetapi tidak sesuai dengan kelas barang dan/atau jasa yang sesuai tidak dapat diberikan perlindungan hukum oleh negara. Selanjutnya, melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, dapat diketahui bahwa menteri memiliki hak untuk mencoret jenis barang dan/atau jasa yang termuat dalam formulir yang diajukan dalam hal kelas dan jenis barang dan/atau jasa tersebut tidak akurat atau tidak sesuai dengan klasifikasi barang dan/atau jasa.

Untuk itu penggunaan merek di Indonesia perlu dilakukan secara cermat dengan memperhatikan peraturan-peraturan terkait merek di Indonesia agar penggunaan merek yang bersangkutan tidak menjadi suatu pelanggaran merek, sehingga tidak menimbulkan penghapusan maupun pembatalan merek. Namun sebenarnya, mengenai pelanggaran merek di Indonesia ini sendiri juga tidak seluruhnya diatur secara rinci dan konkrit dalam Undang-

Undang Merek, yang mana hal ini nantinya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terlebih dalam penegakan hukum kasus yang berkaitan dengan merek. Ketidakpastian hukum tersebut tentunya dapat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan, seperti dapat memberikan dampak yang tidak sesuai kepada para pihak, adanya penafsiran yang berbeda-beda akan suatu hal, dan lain sebagainya.

Ketidakpastian hukum tersebut dapat dilihat pada salah satu kasus sengketa merek yang baru-baru saja terjadi antara pemilik merek “PS GLOW”, Putra Siregar dengan pemilik merek “MS GLOW”, Shandy Purnamasari. Pada kasus ini dapat ditemui masalah terkait pelanggaran atas ketidaksesuaian merek yang didaftarkan dengan yang merek digunakan. Kasus sengketa ini terjadi berawal dari diajukannya gugatan oleh PT Pstore Glow Bersinar Indonesia sebagai pihak yang berkepentingan terhadap enam tergugat, yakni PT Kosmetika Global Indonesia, PT Kosmetika Cantik Indonesia, Shandy Purnamasari, Gilang Widya Pramana, Sheila Marthalia, dan Titis Indah Wahyu Agustin.

Penggugat mengajukan gugatan yang menyatakan bahwa merek dagang kelas 3 milik tergugat "MS GLOW" untuk produk kosmetik memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek dagang kelas 3 milik penggugat "PS GLOW" dan "PSTORE GLOW" untuk produk sejenis. Majelis Hakim menyatakan dalam putusannya bahwa penggugat adalah satu-satunya pihak yang memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek dagang "PS GLOW" dan "PSTORE GLOW" untuk produk kosmetik yang merupakan golongan kelas 3. Majelis hakim selanjutnya menyatakan bahwa para tergugat telah menggunakan merek dagang "MS GLOW" secara tanpa hak dan melawan hukum yang dimana merek tersebut memiliki banyak kemiripan dengan merek dagang penggugat.

Walaupun pada faktanya, berdasarkan Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, merek dagang milik penggugat, yaitu “PS GLOW” sudah terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM000969902 dengan tanggal permohonan yakni 9 November 2021, sedangkan merek dagang “MS GLOW” milik para tergugat sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor pendaftaran IDM000633038 dengan tanggal permohonan yakni 8 Agustus 2018. Sehingga berdasarkan prinsip *first to file*, sebetulnya tergugatlah yang dapat dikatakan mempunyai hak eksklusif terhadap penggunaan merek dagang tersebut. Sekalipun para tergugat mengajukan permohonan pendaftaran lebih dahulu, para tergugat tidak dianggap mempunyai hak eksklusif terhadap merek dagang “MS GLOW” dan dinyatakan melakukan pelanggaran persamaan merek pada pokoknya oleh Majelis Hakim yang tertuang dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby.

Tak terima dengan putusan tersebut, maka pihak MS GLOW selaku para tergugat pun melakukan upaya hukum, yaitu permohonan banding kasasi ke Mahkamah Agung. Bertolak belakang dengan hasil putusan Pengadilan Niaga Surabaya, yang ternyata di tingkat kasasi ini Majelis Hakim Mahkamah Agung justru memenangkan pihak MS GLOW. Dimana dalam putusannya Majelis Hakim mengabulkan permohonan kasasi sepenuhnya dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat, yakni PT Kosmetika Global Indonesia, PT Kosmetika Cantik Indonesia, Gilang Widya Pramana, Shandy Purnamasari, Titis Indah Wahyu Agustin, dan Sheila Marthalia. Pada tanggal 30 Januari 2023 pun telah diresmikannya putusan Mahkamah Agung nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 sehingga menandakan diresmikannya pula pembatalan putusan terdahulu, yakni putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby.

Namun di sisi lain jika mengacu pada putusan akhir Mahkamah Agung, sebetulnya terdapat salah satu poin pertimbangan Majelis Hakim PN Niaga Surabaya yang menyatakan bahwa penggunaan merek “MS GLOW” adalah tidak sesuai dengan yang didaftarkan, yakni “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE” telah diabaikan. Padahal penggunaan “MS GLOW” sebagai merek dagang yang telah dikomersialisasikan oleh para tergugat tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya karena adanya ketidaksesuaian dengan apa yang sudah didaftarkan.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan Penulis yaitu deskriptif analitis, artinya peristiwa yang sedang diteliti digambarkan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penulisan ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif yang lebih menekankan pada analisis hukum atau mendeskripsikan hasil wawancara, hingga dapat menghasilkan data deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pengaturan dan Kriteria Tentang Pelanggaran Persamaan Merek pada Pokoknya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023 Berdasarkan Hukum Merek di Indonesia

Pada dasarnya suatu pelanggaran hak atas merek dapat terjadi apabila tidak adanya pemberian izin dari pemegang merek terdaftar kepada pihak pelanggar hak atas merek. Sebab secara umum pelanggaran merek dagang terjadi ketika seseorang yang bukan pemilik

menggunakan merek dagang sedemikian rupa sehingga konsumen menjadi bingung tentang hal itu (Muhammad Amirullah, 2014).

Suatu perjanjian lisensi juga bukanlah menjadi suatu momen pengalihan hak, melainkan suatu perjanjian pemberian hak yang diberikan dari pemilik merek kepada pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu (Ferdian, 2016). Perjanjian lisensi ini dibutuhkan agar suatu pihak dapat menggunakan merek yang sudah terdaftar dengan izin dan perbuatannya tersebut tidak menjadi suatu pelanggaran merek. Hal ini dikarenakan dengan adanya tindakan pelanggaran hak atas merek, maka hal tersebut menjadi suatu perbuatan melawan hukum dan pelanggar akan diduga memiliki itikad tidak baik untuk membonceng, meniru, ataupun menjiplak ketenaran dari merek terdaftar demi kepentingan usahanya yang mengakibatkan kerugian.

Dengan kondisi tersebut sehingga perlu diputuskan untuk dilakukannya pembatalan merek terhadap merek milik pelanggar hak atas merek agar di kemudian hari pemegang merek terdaftar tidak mengalami kerugian yang lebih dalam oleh adanya merek milik pelanggar. Serta dengan adanya itikad tidak baik ini menjadikan merek milik pelanggar tidak memenuhi syarat substantif dalam pendaftaran suatu merek. Apabila pemegang merek terdaftar memiliki bukti-bukti timbulnya kerugian semenjak adanya merek milik pelanggar, maka pelanggar hak atas merek tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berupa pergantian ganti rugi secara materil maupun imateril dan/atau penghentian seluruh produk milik pelanggar merek. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 83 ayat (1) bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Salah satu dari banyaknya jenis pelanggaran merek, yakni pelanggaran persamaan merek pada pokoknya. Secara spesifik persamaan merek pada pokoknya ini diatur pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam pengaturan tersebut diatur bahwa adanya pelanggaran persamaan merek pada pokoknya dapat mengakibatkan permohonan merek yang bersangkutan ditolak. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Merek tersebut dikatakan bahwa suatu merek yang dimohonkan akan tidak diterima atau ditolak jika terdapat persamaan merek pada pokoknya, dimana persamaan merek pada pokoknya yang dilarang tersebut adalah persamaan merek pada pokoknya dengan:

1. Merek dari suatu barang dan/atau jasa sejenis yang dimiliki oleh pihak lain yang telah didaftarkan atau telah dimohonkan lebih dahulu;
2. Merek sejenis yang dimiliki oleh pihak lain yang termasuk dalam merek terkenal;

3. Merek tidak sejenis yang dimiliki oleh pihak lain yang termasuk dalam merek terkenal dengan persyaratan tertentu;
4. Indikasi geografis yang telah didaftarkan.

Persamaan merek pada pokoknya sendiri menurut Undang-Undang Merek adalah suatu kemiripan karena terdapat suatu tanda yang dominan dalam suatu merek yang juga ada pada merek lain. Kondisi ini sehingga menyebabkan timbulnya pandangan bahwa terdapat persamaan berupa cara atau posisi merek tersebut ditempatkan, bentuk, cara penulisan, ataupun gabungan dari beberapa unsur tersebut maupun persamaan bunyi dalam pengucapan. Persamaan merek pada pokoknya ini oleh DJKI Kemenkumham dibagi menjadi beberapa jenis, yakni persamaan pada pokoknya secara konseptual, persamaan pada pokoknya secara visual atau tampilan, dan persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan atau fonetik (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019).

Persamaan pada pokoknya ini juga berkaitan dengan permohonan pendaftaran merek yang harus didasari pada itikad baik sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek. Dalam penjelasan Pasal 21 ayat (3) tersebut dikatakan bahwa salah satu contoh adanya itikad tidak baik adalah adanya persamaan merek pada pokoknya yang dapat berbentuk gambaran, simbol atau logo, tulisan, atau perpaduan warna dengan merek lain. Sehingga hal tersebut dapat diduga adanya suatu niat atau kesengajaan untuk meniru merek tersebut seperti untuk mengelabui atau mengecoh masyarakat demi keberlangsungan usaha pihak yang bersangkutan.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa dalam memandang adanya persamaan merek pada pokoknya perlu dilihat pula mengenai waktu dari pendaftaran merek-merek yang bersangkutan untuk melihat pihak mana yang lebih dulu mendaftarkan atau memohonkan pendaftaran mereknya. Selain itu, dapat dilihat juga mengenai adanya niat atau unsur kesengajaan untuk dapat mengetahui apakah persamaan merek pada pokoknya tersebut termasuk ke dalam adanya itikad tidak baik menurut Undang-Undang Merek atau tidak. Apabila terbukti bahwa suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang lebih dulu didaftarkan dan/atau merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain dengan adanya niat atau unsur kesengajaan, maka pendaftaran merek tersebut dapat ditolak.

Sebagai salah satu pelanggaran yang banyak menyebabkan suatu pendaftaran merek dapat ditolak, maka pelanggaran persamaan merek pada pokoknya haruslah dihindari oleh para pemilik merek. Oleh karena itu, penting untuk diketahui kriteria seperti apa dari suatu merek

yang dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain agar nantinya para pemilik merek dapat menghindari mereknya untuk memenuhi kriteria tersebut.

Menurut Emmy Yuhassarie, terdapat dua teori untuk menentukan adanya persamaan merek pada pokoknya, yakni teori *dominancy* dan teori *holistic approach*. Teori *dominancy* menyatakan bahwa ada atau tidaknya persamaan merek pada pokoknya dapat dilihat dari unsur yang paling dominan dari suatu merek tersebut, sedangkan teori *holistic approach* menyatakan bahwa untuk melihat keberadaan persamaan merek pada pokoknya harus dilihat dengan cara satu kesatuan yang utuh dari ejaan, suara, arti, maupun dari tampilan (Dimas Yogaskara, 2017).

Berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor 2541 K/Pdt/1989 dan Nomor 376 K/Pdt/1989, dinyatakan bahwa keberadaan dari persamaan pada pokoknya dalam suatu merek dengan merek lainnya dapat ditentukan pertama-tama dengan cara melihat masing-masing merek tersebut secara keseluruhan dan menjadi satu kesatuan yang bulat, dimana tidak ada pemisahan unsur apapun dari masing-masing merek tersebut (Exza Pratama, 2019). Dengan begitu dapat diartikan bahwa suatu merek tidak dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya yang berakibat merugikan pihak lainnya apabila hanya dilihat dari sepenggal-sepenggal saja, yang dimana menurut penulis hal ini juga mencerminkan keadilan dengan membuka kemungkinan-kemungkinan yang cukup luas bagi para pemilik merek untuk menjadi lebih kreatif dengan tidak merugikan pihak manapun meskipun terinspirasi dari merek lainnya.

Lebih lanjut, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 789K/Pdt.Sus-HKI/2016 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pdt/1992 dikatakan bahwa suatu merek dapat termasuk ke dalam merek yang memiliki persamaan pada pokoknya apabila merek tersebut memiliki persamaan komposisi, persamaan penampilan, persamaan ucapan, persamaan kombinasi, persamaan bentuk, persamaan bunyi, maupun persamaan unsur elemen dengan merek milik pihak lain (Tri Jata Ayu Pramesti, 2020). Persamaan-persamaan tersebut pun sebetulnya dapat dilihat atau didengar sedemikian rupa oleh masyarakat yang dapat menimbulkan kekeliruan antara suatu merek dengan merek lainnya, sehingga kondisi tersebut tentunya dapat merugikan salah satu pihak pemilik merek.

Selain itu, menurut Yahya Harahap juga terdapat beberapa kriteria lain agar suatu merek dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain, dimana persamaan tersebut dapat dilihat dari berbagai faktor sebagai berikut (Dimas Yogaskara, 2017):

1. Terdapat kemiripan berupa persamaan gambar;
2. Terdapat kemiripan atau nyaris mengarah pada persamaan dalam bentuk bunyi, kata, ataupun susunan warna;

3. Barang dan/atau jasa tidak mutlak harus merupakan barang dan/atau jasa yang sejenis atau sekelas;
4. Penggunaan merek yang bersangkutan tersebut menciptakan suatu kebingungan yang nyata atau dapat disebut *actual confusion* atau bahkan menyesatkan masyarakat sebagai konsumen.

Permasalahan mengenai persamaan merek pada pokoknya awalnya dapat ditemukan dalam kasus sengketa merek antara PS GLOW dan MS GLOW, yakni dalam Putusan Nomor 2/PDT.SUS.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby. Pada pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa merek “MS GLOW” merupakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW”. Namun atas keberatan pihak MS GLOW kemudian mengajukan permohonan kasasi Mahkamah Agung yang akhirnya dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023 pun menerima permohonan kasasi pihak MS GLOW. Hal tersebut pun berakibat adanya pembatalan putusan sebelumnya, yakni Putusan Nomor 2/PDT.SUS.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby.

Apabila dianalisis, maka pendapat penulis sejalan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung yang telah menerima permohonan kasasi merek “MS GLOW”, sehingga membatalkan putusan PN Niaga Surabaya yang sebelumnya. Menurut penulis putusan PN Niaga Surabaya kurang tepat apabila menyatakan merek “MS GLOW” milik tergugat dikatakan memenuhi kriteria untuk memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” milik penggugat yang dimana penggugat dapat menuntut ganti rugi pada para tergugat. Terdapat beberapa alasan yang dapat dipaparkan atas hal tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Mengingat bahwa dalam melihat ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya, maka suatu merek harus dilihat dengan utuh sebagai satu kesatuan dan bukan hanya dari penggalan-penggalan saja. Jika dilihat dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual bahwa merek “MS GLOW” ini didaftarkan dengan merek “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE”, oleh karena itu penggugat seharusnya melihat terlebih dahulu merek milik para tergugat secara keseluruhan sebagaimana yang telah terdaftar yang dimana apabila dilihat berdasarkan sertifikat maka merek milik para tergugat tidak mengandung unsur persamaan pada pokoknya dengan merek milik penggugat;
2. Merek milik para tergugat yang terdaftar, yakni “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE” tidak memiliki persamaan komposisi, persamaan penampilan, persamaan ucapan, persamaan kombinasi, persamaan bentuk, persamaan bunyi, maupun, persamaan unsur elemen dengan merek “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW”. Walaupun sebetulnya

memang terdapat persamaan pada pokoknya antara merek yang digunakan para tergugat “MS GLOW” dengan merek “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” milik penggugat, yakni persamaan ucapan, persamaan bunyi, dan/atau persamaan kombinasi pada pokoknya. Namun menurut penulis justru merek penggugatlah yang mengandung unsur dan memenuhi kriteria persamaan merek pada pokoknya, terlebih apabila dilihat berdasarkan waktu pendaftarannya masing-masing merek tersebut;

3. Berdasarkan waktu pendaftaran merek, para tergugat telah mendaftarkan mereknya yakni “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE” lebih dulu pada 20 September 2016 dan telah menggunakan merek “MS GLOW” juga setelah pendaftaran mereknya tersebut. Sedangkan penggugat baru saja mendaftarkan mereknya yakni “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” pada 24 April 2021. Dalam hal ini menurut penulis justru merek milik para tergugatlah yang telah lahir terlebih dahulu dan digunakan lebih dulu, meskipun dalam penggunaannya sejak tahun 2016 terdapat perbedaan dengan sebagaimana yang didaftarkan.
4. Penggunaan merek “MS GLOW” milik tergugat tidak menimbulkan kebingungan pada masyarakat atau *actual confusion* karena merek milik para tergugat telah digunakan sejak 2016 dan tidak memiliki persamaan dengan merek lain hingga timbulnya merek penggugat pada tahun 2021.

Implementasi Pengaturan dan Kriteria Tentang Penggunaan Merek yang Tidak Sesuai dengan yang Didaftarkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023 Berdasarkan Hukum Merek di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip *first to file*, sehingga pendaftaran merek merupakan hal yang esensial dan bersifat wajib. Oleh karena itu, banyak pihak yang berlomba-lomba untuk lebih dahulu mendaftarkan mereknya, yang dimana hal tersebut merupakan hal yang baik. Namun dalam hal mendaftarkan merek tersebut, ternyata justru dapat lahir suatu kesalahan-kesalahan yang dapat menyebabkan merek yang bersangkutan ternyata tidak berhak mendapatkan perlindungan.

Salah satu hal yang menyebabkan suatu merek menjadi tidak mendapatkan perlindungan adalah apabila suatu merek digunakan secara tidak sesuai dengan sebagaimana yang telah didaftarkan sebelumnya. Penggunaan merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan ini sebenarnya sudah tidak secara tersurat diatur pada Undang-Undang Merek yang berlaku saat ini, namun justru sebetulnya telah diatur sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam undang-undang tersebut, diatur secara tegas

bahwa DJKI memiliki kewenangan untuk memprakarsai penghapusan pendaftaran merek apabila:

1. Merek yang didaftarkan tersebut tidak dipakai dalam jangka waktu 3 tahun secara beruntun dalam lalu lintas perdagangan yang dihitung dari tanggal merek tersebut didaftarkan atau pemakaian terakhir merek tersebut;
2. Merek yang didaftarkan tersebut dipakai pada jenis barang dan/atau jasa yang ternyata berbeda dengan jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan;
3. Suatu merek dipakai secara tidak sesuai dengan sebagaimana yang didaftarkan.

Sedangkan apabila dilihat pada Undang-Undang Merek yang berlaku saat ini pada pengaturan mengenai penghapusan merek, sudahlah tidak diatur bahwa adanya penggunaan merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan termasuk ke dalam alasan penghapusan suatu merek baik yang diprakarsai oleh menteri maupun yang diajukan pihak lain yang memiliki kepentingan.

Dengan begitu, sebenarnya pada masa sekarang sudah tidak terdapat lagi peraturan yang secara tegas mengatur mengenai larangan untuk menggunakan merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan. Dalam kondisi tersebut sehingga dapat dikatakan timbulnya suatu kekosongan hukum yang cenderung membuat kebingungan di tengah masyarakat terkait praktik penggunaan merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan. Pada dasarnya perlindungan hukum suatu merek didasarkan pada label merek dan jenis barang dan/atau jasa yang ada pada sertifikat sebagai bukti pendaftaran merek, sehingga apabila ada pihak yang menggunakan mereknya secara tidak sesuai dengan sebagaimana yang terdaftar pada sertifikat maka dapat dikatakan bahwa penggunaan merek tersebut adalah penggunaan secara tanpa hak yang dimana tetap dapat menimbulkan risiko baik yang berkaitan dengan pidana maupun perdata (Intan Dinia Rizky, 2023).

Dalam Undang-Undang Merek yang berlaku saat ini juga dikenal sistem penghapusan merek yang dapat diajukan berdasar pada fakta bahwa merek yang bersangkutan tidak dipakai dalam jangka waktu tiga tahun berturut-turut seperti pula yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dimana hal ini sebetulnya dapat disalahartikan sebagai hal yang sama dengan penggunaan merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan. Bahwasanya merek yang tidak dipakai dalam jangka waktu tiga tahun berturut-turut disini justru lebih dikenal sebagai merek *non-use*. Merek *non-use* sendiri berbeda dengan penggunaan merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan, hal ini dikarenakan merek *non-use* sendiri lahir dari adanya tujuan atau fungsi merek itu sendiri yaitu sebagai suatu alat untuk membedakan suatu produk dari produk yang lain dalam kegiatan lalu lintas jual beli barang dan/atau jasa. Sehingga apabila

merek yang didaftarkan tidak digunakan oleh pihak yang bersangkutan, maka tujuan merek tersebut dapat dikatakan tidak tercapai dan menyebabkan pihak lain yang berkepentingan dapat menggugat pembatalan atas dasar merek yang bersangkutan tidak digunakan. Lain halnya dengan penggunaan merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan, karena hal tersebut lebih kepada penggunaan merek tanpa hak, yang dimana juga memiliki potensi untuk digugat pembatalan merek (Intan Dinia Rizky, 2023).

Dalam hal ini walaupun tidak diatur secara tersurat pada Undang-Undang Merek, penggunaan merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan tetap merupakan hal yang tidak dibenarkan. Bahkan pada praktiknya penggunaan merek harus sama persis dengan yang didaftarkan, misalnya suatu merek "ABC" yang didaftarkan dengan ditulis secara vertikal namun ternyata pada penggunaannya merek "ABC" tersebut digunakan secara horizontal. Hal tersebut tentunya rentan menimbulkan multiperspektif yang dimana terdapat beberapa pihak menganggap kondisi tersebut diperbolehkan dan pihak lainnya menganggap tidak diperbolehkan. Namun pada masa sekarang ini sudah tidak dipermasalahkan bagaimana penulisannya apakah vertikal atau horizontal, melainkan yang terpenting bahwa apabila seluruh unsur dibaca maka menjadi sama antara yang didaftarkan dengan yang digunakan (Asgar Hasrat Sjarfi, 2010).

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa mengenai penggunaan merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang dimana disebutkan pada penjelasan Pasal 61 bahwa penggunaan merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan meliputi dua hal, antara lain:

1. Penggunaan yang tidak sesuai dalam bentuk huruf atau penulisan kata;
2. Penggunaan yang tidak sesuai dalam bentuk penggunaan warna.

Selain itu terdapat pula kriteria lain suatu merek dapat digunakan secara tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan juga dapat ditemukan pada putusan-putusan hakim di Indonesia, seperti contoh pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/N/HaKI/2003 yang dimana pada putusan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penggunaan merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan salah satu kriterianya adalah dengan adanya penambahan unsur pada merek tersebut. Penambahan unsur pada merek tersebut dalam hal ini tentunya dapat melahirkan kebingungan di tengah masyarakat.

Dari penjelasan yang ada sebetulnya dapat disimpulkan bahwa pada saat ini belum ada lagi hukum yang secara resmi mengatur terkait kriteria agar suatu merek dapat dikatakan digunakan secara tidak sesuai dengan yang didaftarkan semenjak dilakukannya perubahan Undang-Undang Merek pada tahun 2016. Pada perubahan Undang-Undang Merek tersebut

secara tersurat telah menghapuskan pengaturan terkait kriteria penggunaan merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan, dimana kriteria tersebut sebelumnya telah tercantum di dalam Undang-Undang Merek tahun 2001. Kriteria tersebut lebih lanjut apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah adanya penggunaan huruf, penulisan kata, dan/atau warna yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan.

Pada kasus sengketa merek MS GLOW dan PS GLOW khususnya pada putusan pengadilan tingkat pertama, yakni Putusan Nomor 2/PDT.SUS.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby dapat dilihat pada pertimbangan hakim bahwa merek yang digunakan tergugat tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan sebagaimana yang ada pada sertifikat milik para tergugat, hal tersebut karena merek yang digunakan para tergugat adalah “MS GLOW” sedangkan merek yang didaftarkan yang ada pada sertifikat adalah “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE”.

Karena telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada praktiknya di Indonesia lazim ditemukan adanya penggunaan merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan yang diperbolehkan, maka sebenarnya terdapat beberapa alasan mengapa penggunaan merek “MS GLOW” dapat diperbolehkan, yakni:

1. Merek “MS GLOW” merupakan penggalan unsur dari merek yang didaftarkan yakni “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE”, dimana berarti “MS GLOW” sendiri sudah termasuk ke dalam lingkup perlindungan dari merek yang didaftarkan sehingga diperbolehkan;
2. Karena merek “MS GLOW” merupakan unsur penggalan, sehingga tidak ada unsur penambahan yang tidak termasuk ke dalam lingkup perlindungan seperti yang dimaksud pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/N/HaKI/2003 dan bukan penambahan unsur pada merek yang dapat menyebabkan kebingungan pada masyarakat karena menimbulkan persamaan dengan merek lain.

Namun juga telah dijelaskan sebelumnya bahwa penggunaan merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan pada hakikatnya apapun bentuknya sama sekali tidak dapat dibenarkan apabila mengacu pada Pasal 61 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang saat ini berstatus sudah dicabut. Dalam hal ini penulis sependapat bahwa kondisi tersebut memang tidak dapat dibenarkan, yakni karena beberapa alasan berikut:

1. Merek yang dilindungi adalah merek yang terdapat pada sertifikat merek yakni “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE”, sehingga apabila yang digunakan tidak sesuai dengan sertifikat yakni “MS GLOW” saja maka termasuk ke dalam penggunaan merek secara tanpa hak;

2. Keseluruhan unsur merek antara yang didaftarkan dan digunakan apabila dibaca adalah tidak sama karena pada penggunaannya terdapat pengurangan unsur, yakni pengurangan kata-kata “/ FOR CANTIK SKINCARE”;
3. Terdapat penggunaan huruf atau penulisan kata yang tidak sesuai atau tidak sinkron antara merek yang didaftarkan dan merek yang digunakan, yang dimana seperti yang dijelaskan sebelumnya, terdapat perbedaan penulisan kata antara “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE” dan “MS GLOW”

Dari penjelasan serta alasan-alasan tersebut, maka apabila analisis lebih lanjut terkait kasus sengketa merek antara MS GLOW dan PS GLOW dapat dilihat bahwa hasil putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023 yang telah membatalkan putusan terdahulu yakni Putusan Nomor 2/PDT.SUS.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby secara tidak langsung telah mengabaikan fakta hukum bahwa penggunaan merek “MS GLOW” termasuk ke dalam penggunaan merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan karena telah memenuhi kriteria sebagaimana yang diterapkan juga pada yurisprudensi putusan lainnya yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/N/HaKI/2003.

KESIMPULAN

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023 mengenai implementasi pengaturan dan kriteria pelanggaran persamaan merek pada pokoknya sebagaimana Hukum Merek di Indonesia Majelis Hakim Mahkamah Agung sepatutnya menerima permohonan kasasi dari pihak tergugat, yakni MS GLOW. Yang dimana dalam putusan tingkat pertamanya tidaklah dapat dibuktikan secara jelas bahwa MS GLOW melakukan pelanggaran persamaan merek pada pokoknya terhadap PS GLOW. Melainkan sebaliknya apabila mengacu pada pengaturan dan kriteria terkait suatu merek melakukan pelanggaran persamaan merek pada pokoknya berdasarkan Undang-Undang Merek bahwa PS GLOW sendiri lah yang telah tidak beritikad baik untuk membonceng, menjiplak, atau mengikuti merek MS GLOW sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Bahwa apabila melihat sertifikat pendaftaran merek milik MS GLOW tercantum penamaannya, yakni “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE”. Sehingga bila dibandingkan dengan penamaan milik PS GLOW dapatlah dibuktikan bahwa pihak PS GLOW sendiri lah yang mengambil unsur penamaan merek MS GLOW bukan sebaliknya.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023 mengenai penggunaan merek tidak sesuai dengan yang didaftarkan pada dasarnya Majelis Hakim tidak dapat membuat keputusan dimana tidak adanya sumber hukum yang valid, jelas, dan tersurat.

Meskipun demikian tetap saja fakta hukum dimana pemilik merek MS GLOW yang dimana telah melakukan tindakan penggunaan merek secara tanpa hak tidaklah dapat diabaikan dan dibenarkan oleh hukum. Dalam hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan, yakni bagaimana penegakan hukum yang tepat bagi pemilik merek yang melakukan tindakan penggunaan merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan, sebab kondisi tersebut dapat dikatakan pemilik merek telah menggunakan merek secara tanpa hak. Oleh karena itu, sebaiknya pihak pemerintah selaku pembuat regulasi harus secepatnya mengangkat kembali penegakan hukum terkait penggunaan merek secara tanpa hak yang dimana tidak sesuai dengan yang didaftarkan oleh pemilik merek. Dengan demikian penuh harapan agar nantinya timbul penegakan hukum yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak apabila terjadi kasus sengketa merek serupa di dunia peradilan Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Asgar Hasrat Sjarfi. (2010). *Analisa Kriteria Merek yang Digunakan Tidak Sesuai dengan yang Didaftarkan dalam Kasus Gugatan Penghapusan Merek*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Chandra Gita Dewi. (2019). *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Yogyakarta: Deepublish.
- Danrivanto Budhijanto. (2010). *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*. Bandung: Refika Aditama.
- Danrivanto Budhijanto. (2011). Pembentukan Hukum yang Antisipatif Terhadap Perkembangan Zaman dalam Dimensi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2).
- Danrivanto Budhijanto. (2017). *Revolusi Cyberlaw Indonesia: Pembaruan dan Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2016*. Bandung: Refika Aditama.
- Dimas Yogaskara H. (2017). *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak atas Merek dalam Sengketa antara Merek Gudang Garam dengan Merek Gudang Baru Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. (2019). *Modul KI bidang Merek dan Indikasi Geografis*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Exza Pratama. (2019). *Cara Menghindari “Persamaan Pada Pokoknya” dalam Merek*. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menghindari-persamaan-pada-pokoknya-dalam-merek-1t5c1e84e7cce5b> pada tanggal 23 Agustus 2023.
- Ferdian. (2016). Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Perjanjian Pemberi Lisensi Merek Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).
- Hendra Tanu Atmadja. (2015). Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Perdagangan Bebas. *Lex Jurnalica*, 12(3).
- Imam Sjahputra. (2009). *Menggali Keadilan Hukum (Analisis Politik Hukum & Hak Kekayaan Intelektual)*. Bandung: PT. Alumnus.
- Intan Dinia Rizky. (2023). *Analisa Penggunaan Merek yang Tidak Sesuai dengan yang Didaftarkan Terhadap Gugatan Pelanggaran Merek*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Laina Rafianti. (2013). Perkembangan Hukum Merek di Indonesia. *Fiat Justicia Ilmu Hukum*, 7(1).
- Muhammad Amirullah,d. (2014). Perlindungan Merek terhadap Framing, Meta Tag, dan Deep Linking Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Perbandingannya dengan Regulasi dan Praktik di Amerika Serikat. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3).
- Muhamad Amirullah, d. (2016). *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandung: Unpad Press.

- Ni Ketut Supasti Dharmawan, d. (2014). Keberadaan dan Implikasi Prinsip MFN dan NT dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6(2).
- Rachmadi Usman. (2003). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.
- Rika Ratna Permata, d. (2020). *Pelanggaran Merek di Indonesia*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Syopiansyah Jaya Putra. (2009). *Etika Bisnis & Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN.
- Tim Lindsey, d. (2011). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni.
- Tri Jata Ayu Pramesti. (2020). Arti “Persamaan pada Pokoknya” Dalam UU Merek dan Indikasi Geografis. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-persamaan-pada-pokoknya-dalam-uu-merek-dan-indikasi-geografis-lt560aad4d30945> pada tanggal 23 Agustus 2023