
**AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMAKAIAN NAMA MEREK YANG MEMILIKI
PERSAMAAN PADA POKOKNYA**
*(Ditinjau dari Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi
Geografis)*

Oleh

Edy Sumarno¹, Salsabillah Widya Eka Putri²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo

E-mail: ¹edysumarno1963@gmail.com, ²salsaputri533@gmail.com

Article History:

Received: 04-06-2025

Revised: 25-06-2025

Accepted: 07-07-2025

Kata kunci:

*Legal Consequences,
Trademark, Substantial
Similarity, Law No. 20 of
2016.*

Abstrak: *This study discusses the legal consequences arising from the use of brand names that are substantially similar to other registered trademarks, as reviewed under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. In practice, this phenomenon often leads to disputes between business actors, as the use of similar marks can cause confusion among consumers and harm the rightful trademark owners. The purpose of this research is to understand the legal impacts imposed on the infringers and to explain the forms of legal protection available to registered trademark owners. This study employs a normative juridical method, using statutory and case study approaches. The data analyzed comes from primary and secondary legal sources. The findings indicate that the use of a mark that has substantial similarity to a registered trademark constitutes a violation of intellectual property rights and may result in criminal, civil, and administrative sanctions as stipulated by the law. Additionally, trademark owners have the right to file lawsuits for cancellation, damages, and cessation of the infringing trademark use*

PENDAHULUAN

Dalam bidang perdagangan dan usaha, merek merupakan salah satu aset penting yang memiliki nilai strategis dan ekonomis. Merek tidak sekadar menjadi penanda sebuah produk, tetapi juga mencerminkan mutu dan membangun kepercayaan di benak konsumen. Karena itulah, perlindungan merek memiliki peran krusial dalam ranah hukum perdagangan. Dalam konteks ini, merek tidak semata-mata berguna untuk membedakan produk tertentu dari produk lainnya, tetapi juga membangun reputasi dan kepercayaan di mata konsumen. merek yang kuat dapat menjadi keunggulan kompetitif yang signifikan bagi perusahaan.

Perkembangan industri dan perdagangan yang didorong oleh globalisasi membuat peran merek semakin krusial dalam dunia bisnis, terutama dalam strategi iklan dan pemasaran. Merek kerap kali diasosiasikan oleh masyarakat dengan citra, mutu,

maupun reputasi dari suatu produk atau layanan. Banyak konsumen memilih produk berdasarkan mereknya, karena mereka percaya bahwa merek tersebut mencerminkan kualitas yang baik atau memberikan rasa aman, berkat reputasi yang telah dirintis dan dikembangkan oleh merek tersebut.¹ Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 angka 1, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Penting artinya dengan adanya sebuah merek, sebab dinilai dapat meminimalisir sebuah kompetisi bisnis yang tidak fair. Seperti salah satu contoh kompetisi bisnis yang tidak fair yang kerap masih terjadi di dalam negeri ialah peniruan melalui penjiplakan terhadap nama, bentuk atau logo merek kompetitor atau yang sudah terdaftar lebih dulu. Peniruan merek umumnya dilakukan oleh pihak yang berperan sebagai pengikut (*follower*), khususnya terhadap merek-merek yang sudah mapan dan dikenal luas sebagai pemimpin pasar dengan citra yang sangat positif.

Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menarik perhatian konsumen dengan menampilkan kesan bahwa merek mereka memiliki kemiripan karakteristik dengan merek terkenal yang ditiru. Seperti yang telah diketahui, dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia, siapa pun yang pertama kali mengajukan permohonan akan memperoleh prioritas. Artinya, permohonan tersebut akan diproses dan didaftarkan, karena Direktorat Merek tidak memiliki dasar hukum untuk menolaknya. Selain itu, praktik mendaftarkan merek untuk produk atau barang yang tidak memiliki kesamaan jenis atau kategori tetap dimungkinkan, karena hal tersebut diperbolehkan. Sedangkan praktek pendaftaran merek dengan barang tidak sejenis memang dapat dilakukan karena memang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek.²

Kepemilikan atas suatu merek baru hanya akan diakui secara hukum setelah merek tersebut didaftarkan. Salah satu syarat utama Dalam tahapan pengajuan pendaftaran adalah merek tersebut wajib memiliki unsur pembeda yang kuat. Artinya, merek tersebut mampu menunjukkan perbedaan yang jelas antara produk atau layanan milik pemohon dan milik pihak lain yang serupa. Untuk mencapai hal ini, merek harus mampu merepresentasikan identitas yang khas terhadap barang atau jasa yang ditawarkan.³

Berdasarkan isi Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan pernyataan dari Budi Agus Riswadi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merek yang tidak memiliki daya pembeda tidak dapat didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan secara otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pemilik merek terdaftar untuk melindungi haknya dari pemakaian merek yang sama atau mirip. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam UU Perlindungan

Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999).

Diperlukannya suatu perlindungan hukum atas hak merek bertujuan untuk Memberikan pada pemilik, pencipta, dan penguasa merek, kepastian hukum atas mereknya, Menghindari adanya kejadian atau insiden kejahatan hak merek, dan Mendoktrin khalayak umum agar melaksanakan pendaftaran mereknya.⁴

Dari sudut pandang lain bermanfaat pula bagi pihak konsumen, dikarenakan pihak konsumenlah yang nantinya akan membeli, memakai, ataupun menggunakan merek dari produsen tersebut. Sehingga, penting bagi mereka memiliki atas merek tersebut yang asli, aman, dan berkualitas untuk digunakan atau dikonsumsi.⁵

Sengketa merek yang mirip seringkali mengakibatkan kebingungan di kalangan konsumen, yang dapat berdampak negatif pada reputasi merek asli.⁶ Hal ini diungkapkan oleh Abdurrahman, yang mencatat bahwa kebingungan konsumen dapat menurunkan kepercayaan mereka terhadap merek dan berpotensi merugikan pemilik merek yang sah.

Kriteria penilaian kemiripan merek menjadi aspek penting dalam sengketa hukum. Pengadilan umumnya menggunakan pendekatan keseluruhan, menganalisis elemen visual, fonetik, dan konsep yang terkandung dalam merek. Pendekatan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pemilik merek sekaligus menjaga kepentingan konsumen.

Di era digital, penggunaan nama merek yang mirip semakin meningkat, terutama di platform *e-commerce* dan media sosial. Fenomena ini menciptakan tantangan baru dalam perlindungan merek.

Hal ini diungkapkan oleh Santoso, yang menyatakan bahwa pelanggaran merek di dunia maya dapat terjadi dengan cepat dan sulit untuk ditindaklanjuti.⁷

Upaya perlindungan hukum terhadap nama merek yang memiliki kesamaan esensial juga erat kaitannya dengan penerapan asas keadilan dalam sistem hukum. Pemilik merek berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan yang merugikan usaha dan investasi mereka. Keadilan dalam perlindungan merek harus menjadi prioritas dalam sistem hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan perlindungan merek di Indonesia. Menurut Hermawan, kebijakan yang lebih ketat dan jelas dapat membantu mengurangi sengketa merek dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pemilik merek.⁸

Dengan penjelasan latar belakang ini, penelitian ini ditujukan untuk memberikan nilai tambah yang signifikan bagi kemajuan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang perlindungan merek. Selain itu, temuan penelitian ini dimaksudkan agar dapat menjadi acuan yang berguna bagi kalangan yang membutuhkan informasi, khususnya para pemangku kepentingan dalam bidang hukum merek. dalam memahami serta menangani persoalan yang menyangkut pemakaian nama merek yang menunjukkan kesamaan pada intinya.

Merujuk pada penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis memilih untuk mengangkat judul penelitian ini sebagai berikut "**Akibat Hukum Terhadap Pemakaian Nama Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya (Ditinjau Dari**

Undang- Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis)".

Melalui pengamatan dan analisis pemaparan latar belakang, peneliti merumuskan masalah penelitian ini adalah apa akibat hukum bagi pelaku pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya ?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan yuridis normatif. Perlu diketahui bahwa dalam tradisi keilmuan hukum, pendekatan terhadap suatu permasalahan sangat dipengaruhi oleh kerangka teori dan metode yang berkembang dalam literatur hukum. Penelitian hukum normatif dilaksanakan dengan menganalisis berbagai sumber pustaka hukum, yang biasanya dikenal sebagai data sekunder. Adapun pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif (atau dikenal juga sebagai pendekatan dogmatik) meliputi pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statute* atau *legislation-regulation approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan historis Pendekatan historis (*historical approach*) dan perbandingan (*comparative approach*) diterapkan dalam penelitian ini. Melalui pendekatan perundang-

undangan dan konseptual, dilakukan kajian menyeluruh terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk dianalisis dan dibahas secara teoritis berdasarkan prinsip-prinsip dasar hukum. Pendekatan perbandingan hukum bertujuan untuk memperoleh sumber perbandingan yang dapat memperkaya dan memperkuat materi pembahasan.

Sebagai pelengkap dari pendekatan yuridis normatif yang telah disebutkan sebelumnya, kajian dari disiplin ilmu non-hukum juga dapat dimanfaatkan. Hal ini sejalan dengan sifat ilmiah dari penelitian hukum yang berusaha menjelaskan realitas hukum (*legal realities*). Disiplin ilmu non- yuridis yang terkait dapat memberikan penjelasan tambahan terhadap persoalan hukum yang dikaji. Dengan kata lain, pendekatan dari ilmu di luar hukum digunakan sebagai pendukung untuk memperkaya analisis dan pemahaman terhadap isu yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Terhadap Pemakaian Nama Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya

Peristiwa Pelanggaran Persamaan Pemakaian Nama Merek

1. Sengketa Merek Antara MS Glow dan PS Glow

Sengketa mengenai dugaan plagiasi merek yang kini tengah ramai di perbincangkan mengenai sengketa merek dagang tentang dugaan plagiasi merek dagang Antara kedua perusahaan, PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia dan PT. Kosmetika Cantik Indonesia. PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia adalah sebuah perusahaan yang terdaftar secara hukum di Indonesia dan bergerak di industri kosmetik umumnya didirikan dengan mengikuti peraturan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. (UUPT) atau hukum lainnya yang mengatur sektor usaha tersebut. Perusahaan ini dapat mencakup pembuatan, distribusi, dan penjualan produk kosmetika seperti perawatan kulit, makeup, dan produk kecantikan lainnya⁹. PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia,

sebagai pemegang hak, telah mendaftarkan merek dagang PS Glow dan Pstore Glow dalam kategori produk kosmetik kelas 3 di Ditjen HAKI Kemenkumham RI.

Penggunaan merek tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan perusahaan tersebut secara aktif mengiklankan serta memasarkan produk-produknya. Di sisi lain, MS Glow merupakan merek di bidang kecantikan yang dimiliki oleh PT. Kosmetika Cantik Indonesia, perusahaan yang telah menjalankan operasinya sejak tahun 2013. Dalam kegiatan usahanya, PT. Kosmetika Cantik Indonesia terus mengembangkan produk-produk kosmetik dan perawatan kulit untuk memenuhi kebutuhan konsumen menggunakan Merek MS Glow, yang menunjukkan kemiripan dengan merek milik PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia, yaitu PS Glow dan Pstore Glow. ¹⁰

Kasus tersebut berawal dari gugatan PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia mengajukan perkara ke Pengadilan Niaga Surabaya kepada sodara Gilang Widya Pramana dan Shandy Purnamasari mengenai persamaan Merek dagang MS Glow dinilai serupa dengan merek PS Glow pada pokoknya. Dimana persamaan kedua merek dagang tersebut terletak pada kata/frasa "GLOW". Kata atau frasa "GLOW" yang dimiliki Merek dagang MS Glow dinilai memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek dagang PS Glow yang merupakan milik PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia. Selain nama yang serupa, ada juga kesamaan lainnya antara merek MS Glow dan PS Glow, yaitu brand image "MS Glow for Men" termasuk kemasan produk secara keseluruhan yang memiliki kemiripan.



Gambar 1 Logo PS Glow



Gambar 2 Logo MS Glow

Oleh sebab itu, merek dagang tersebut menjadi objek sengketa antara kedua pihak, di mana keduanya merasa dirugikan karena penggunaan nama yang dianggap serupa. PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia menganggap bahwa penggunaan merek dagang MS Glow oleh PT. Kosmetika Cantik Indonesia telah melanggar hak kekayaan intelektual miliknya. Pasalnya, PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia telah menginvestasikan dana yang signifikan dalam proses periklanan untuk mengembangkan merek dagangnya, namun PT. Kosmetika Cantik Indonesia, baik dalam bentuk langsung maupun tidak langsung, diduga telah memperoleh keuntungan dari kemiripan merek yang digunakan tanpa hak yang sah. Keuntungan ini tercermin dengan omset penjualan produk kosmetik yang mencapai Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar rupiah) setiap bulan, atau sekitar Rp3.600.000.000.000,- (tiga triliun enam ratus miliar rupiah) dalam kurun waktu enam bulan.

Oleh karena itu, Terhadap pelanggaran yang melibatkan penggunaan merek MS Glow tanpa izin yang memiliki kemiripan substansial dengan merek PS Glow, maka sudah sepatutnya dan beralasan jika PT. PSTORE Glow Bersinar Indonesia menuntut ganti rugi

secara tanggung renteng kepada PT. Kosmetika Cantik Indonesia sebesar Rp360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh miliar rupiah) secara tunai.

Selain tuntutan ganti rugi atas penggunaan Merek dagang yang memiliki ciri khas kemiripan dengan milik PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia, terdapat pula dasar untuk meminta pemulihan hak serta penghentian pemakaian merek tersebut oleh pihak yang dianggap melanggar, hal ini seharusnya menjadi dasar yang sah dan wajar bagi PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia untuk menuntut penghentian seluruh kegiatan yang menyangkut pemakaian merek dagang MS Glow yang serupa dengan merek PS Glow miliknya.

Tuntutan ini mencakup, serta tidak terbatas hanya pada, penghentian seluruh proses pembuatan, distribusi, dan pemasaran produk kosmetik bermerek MS Glow di seluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Selain itu, PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia berhak untuk meminta DWANGSOM (uang paksa) dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) setiap harinya atas keterlambatan yang dilakukan oleh PT. Kosmetika Cantik Indonesia dalam menjalankan penghentian kegiatan tersebut.

Dalam kasus tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa tidak ditemukan alasan yang cukup kuat untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh PS Glow, sehingga permohonan tersebut harus ditolak. Pengadilan Niaga Surabaya memutuskan untuk Menerima dan menyetujui tuntutan yang diajukan oleh PS Glow karena dianggap sebagai eksepsi, yang berisi bantahan-bantahan yang tidak didasarkan pada bukti yang sah. Selain itu, Majelis pengadilan turut mempertimbangkan bahwa terdapat dasar hukum yang memadai untuk menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh MS Glow, serta membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus/HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby yang dibacakan pada 12 Juli 2022.

2. Sengketa Merek Antara Gudang Garam dan Gudang Baru

Sengketa mengenai dugaan plagiasi merek yang kini tengah ramai di perbincangkan mengenai sengketa merek dagang tentang dugaan plagiasi merek dagang antara PT. Gudang Garam dengan PT. Gudang Baru. PT. Gudang Garam merupakan salah satu produsen rokok terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia yang didirikan pada tahun 1985 dan berpusat di kota Kediri, Jawa Timur. Keberadaannya tidak dapat disangkal, terbukti dari sebaran produk-produk Gudang Garam yang sudah dikenal luas di seluruh Indonesia dan digunakan oleh banyak orang. Perusahaan ini menempati posisi kedua dalam pangsa pasar rokok di Indonesia dengan kontribusi mencapai 20,7%. Beberapa produk terkenal dari Gudang Garam meliputi GG Surya, Djaja, GG Internasional, Gudang Garam Merah, GG Mild, dan lainnya. Gudang Garam memproduksi berbagai varian rokok kretek, termasuk rokok dengan kadar tar dan nikotin rendah (LTN) serta rokok tradisional kretek tangan (SKT). Produk andalan dari Gudang Garam dikenal sebagai kretek, yang dibuat menggunakan bahan-bahan pilihan dengan mutu terbaik untuk memberikan pengalaman terbaik bagi para penggunanya.

Sedangkan PT. Gudang Baru adalah perusahaan yang Perusahaan ini awalnya dibentuk oleh Saman Hoedi pada tahun 1967, dan hingga kini kepemilikannya tetap berada di tangan Ali Khosin. Seperti halnya Gudang Garam, Gudang Baru juga bergerak di industri rokok, dengan kantor pusat yang terletak di Malang, Jawa Timur. Tidak hanya beroperasi di Indonesia, entitas bisnis ini pun sebelumnya telah memperluas

jangkauannya ke wilayah Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Eropa. Dimulai dengan hanya 125 karyawan, Gudang Baru kini telah berkembang pesat dan mampu mempekerjakan lebih dari 2.583 karyawan.¹²

Sengketa ini dimulai dari PT. Gudang Garam mengajukan gugatan terhadap PT. Gudang Baru karena merek Gudang Baru dianggap Memiliki elemen yang menyerupai atau mirip dengan merek Gudang Garam yang sudah tercatat dalam Daftar Umum Merek. Kesamaan yang ada antara keduanya terlihat dari berbagai aspek, seperti gaya, komposisi dan bentuk huruf, pemilihan warna, ejaan, serta penempatan gambar atau logo. Kemudian berdasarkan alat bukti yang ada termasuk bukti surat, saksi dan saksi ahli. Dapat disimpulkan bahwa pengajuan merek Gudang Baru diajukan dengan itikad buruk sehingga melanggar Pasal 4 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Berdasarkan berbagai bukti yang tersedia, seperti dokumen tertulis, kesaksian, dan pendapat saksi ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan pendaftaran merek Gudang Baru dilakukan dengan itikad tidak baik. Berdasarkan dasar tersebut, dalam putusan PN Surabaya Nomor 4/HKI-Merek/2013/PN-Niaga Sby, Ketua Hakim menetapkan bahwa perkara tersebut dimenangkan oleh PT. Gudang Garam, sehingga pendaftaran merek atas nama PT. Gudang Baru dinyatakan batal.



Gambar 3. Logo Gudang Garam



Gambar 4 Logo Gudang Baru

PT. Gudang Baru Mengajukan banding terhadap keputusan Pengadilan Negeri, dan setelah melakukan investigasi lebih lanjut, berhasil menemukan fakta serta bukti baru yang berkaitan dengan sengketa tersebut. Berdasarkan temuan tersebut, PT. Gudang Baru memutuskan untuk Mengajukan langkah hukum berupa kasasi kepada Mahkamah Agung dengan nomor putusan 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014. PT. Gudang Baru berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri, Majelis Hakim tidak cukup teliti dalam memeriksa fakta kejadian, penafsiran, dan penerapan hukum. PT. Gudang Baru juga menegaskan bahwa pendaftaran merek telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mengungkapkan bahwa gugatan PT. Gudang Garam seharusnya sudah kedaluwarsa, mengingat pengajuan Permohonan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu

5 tahun. Karena PT. Gudang Garam tidak mengajukan gugatan dalam waktu tersebut dan adanya bukti baru mengenai perbedaan merek, Mahkamah Agung akhirnya mencabut keputusan sebelumnya dan memutuskan bahwa PT. Gudang Baru memenangkan kasus ini.

PT. Gudang Garam melakukan langkah hukum dengan mengajukan peninjauan kembali terhadap keputusan yang telah diambil terhadap putusan Mahkamah Agung yang sebelumnya telah dikeluarkan. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan adanya kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim. Mahkamah Agung menyatakan bahwa Merek Gudang Garam adalah merek yang telah dikenal luas dan didaftarkan lebih dahulu dibandingkan dengan merek Gudang Baru. Pendaftaran merek Gudang Baru dianggap sebagai upaya penjiplakan merek Gudang Garam yang dapat menyesatkan konsumen. Dengan demikian, Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan putusan sebelumnya dan mencabut pendaftaran merek Gudang Baru. Meskipun sengketa ini telah diputuskan, perselisihan antara PT. Gudang Garam dan PT. Gudang Baru tidak berakhir di situ. PT. Gudang Garam kembali mengajukan gugatan terhadap PT. Gudang Baru dengan alasan yang serupa, yaitu kemiripan merek Gudang Baru Origin, Gudang Baru, dan Gedung Baru dengan merek Gudang Garam. Putusan ini bertujuan untuk mencegah Agar tidak terjadi kembali pelanggaran sejenis di kemudian hari, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih kokoh untuk pemilik merek Gudang Garam.

3. Sengketa Merek Antara Pepsodent Strong dan Formula Strong

Hardwood Private Limited adalah perusahaan yang berpusat di Singapura dan merupakan induk dari PT. Orang Tua Indonesia, yang memproduksi pasta gigi FORMULA, sementara PT. Unilever Indonesia, Tbk. adalah perusahaan besar yang telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia dan beroperasi dalam cakupan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memproduksi pasta gigi PEPSODENT.

di Pepsodent sebagai salah satu jenis pasta gigi yang telah meraih berbagai penghargaan selama bertahun-tahun, membuktikan dirinya sebagai merek terkenal, khususnya di Indonesia, dan terus mempertahankan reputasinya hingga saat ini. Dalam Laporan Tahunan perusahaan PT. Unilever Indonesia, Tbk. Pada Tahun 2020 yang dipublikasikan di situs web resmi milik

Unilever, terdapat fakta yang mendukung bahwa produk Pepsodent terus mendapatkan apresiasi serta mampu memikat minat konsumen hingga sekarang

Kasus sengketa merek pasta gigi "STRONG" bermula dari penerapan kata "STRONG" pada produk pasta gigi oleh kedua perusahaan yang merupakan inti permasalahan. Pasta gigi formula menggunakan merek "STRONG" setelah memperoleh peralihan hak merek dari Blissful Centany International Limited pada tahun 2008. Kemudian, Di tahun 2010, PT Orang Tua Indonesia mengajukan pendaftaran merek "FORMULA STRONG" di Nomor pendaftaran IDM000258479 yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pada tahun 2016, PT Orang Tua Indonesia menjalin perjanjian kerjasama dengan PT Ultra Prima Abadi untuk kegiatan pembuatan, penyebaran, dan pemasaran pasta gigi bermerek STRONG. Produk pasta gigi dari Formula dengan label STRONG terdiri dari 4 varian, yaitu "FORMULA STRONG," "FORMULA STRONG PROTECTOR," "FORMULA STRONG PROTECTION," dan "FORMULA STRONG HERBAL." Namun, Pada tahun 2019, Pihak Formula menyadari bahwa kompetitornya telah menggunakan merek yang mirip, yang berpotensi membingungkan konsumen dan merugikan reputasi produk mereka, yang menjual produk berlabelkan "PEPSODENT

STRONG 12 JAM.” Formula kemudian memberikan teguran kepada pihak Pepsodent agar segera menghentikan kegiatan produksi, promosi, distribusi, dan/atau pemasaran produk terkait produk yang menggunakan merek “STRONG,” yang dianggap melanggar hak merek yang dimiliki oleh Formula.

Namun, Pepsodent tidak mengindahkan peringatan tersebut dan tetap melanjutkan produksi, promosi, serta penjualan produk dengan merek “STRONG”. agar segera menghentikan kegiatan produksi, promosi, distribusi, dan/atau pemasaran produk terkait produk yang menggunakan merek “STRONG,” yang dianggap melanggar hak merek yang dimiliki oleh Formula. Namun, Pepsodent tidak mengindahkan peringatan tersebut dan tetap melanjutkan produksi, promosi, serta penjualan produk dengan merek “STRONG”.

Akhirnya, Formula melayangkan tuntutan ganti rugi karena merasa dirugikan akibat pelanggaran terhadap hak merek miliknya “STRONG” melalui Pengadilan Niaga yang berada bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai upaya hak dan mendapatkan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan



Gambar 3. 5 Logo Formula Strong
Gambar 3. 6 Logo Pepsodent Strong

Dalam Putusan Pengadilan Negeri dengan Nomor 30/Pdt.SusMerek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, pihak Formula “STRONG” berhasil memenangkan gugatan karena terbukti sebagai pemilik sah pertama (*First to File*) atas merek “STRONG” yang telah terdaftar. Namun demikian, pihak Tergugat menolak hasil putusan tersebut dan melanjutkan dengan pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara bernomor

332 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengabulkan upaya hukum kasasi yang ditempuh oleh PT Unilever, Tbk. Alasan diterimanya kasasi tersebut karena Mahkamah Agung menilai bahwa kata “STRONG” bukanlah hasil ciptaan Penggugat, melainkan merupakan kata umum yang berarti ‘kuat’ atau bersifat deskriptif. Oleh karena itu, jika tidak terdapat penyalahgunaan atas merek yang telah terdaftar secara resmi, maka gugatan tidak layak untuk diajukan, karena tidak ada dasar hukum yang mendukung klaim tersebut. Meskipun begitu, Majelis Hakim pada tingkat pertama sempat mengindikasikan bahwa merek “STRONG” dengan Nomor IDM000258478 dalam kelas 3 adalah merek yang cukup dikenal luas di Indonesia.

Majelis Hakim Agung selanjutnya dalam pertimbangannya menyatakan bahwa kata “strong” bukanlah kata yang ditemukan oleh Penggugat, melainkan merupakan kata yang memiliki makna deskriptif, yang berarti kuat, keras, atau tangguh dalam bahasa Inggris. Dengan demikian, kata tersebut tidak dapat dianggap sebagai bagian dari merek yang dapat dilindungi secara eksklusif.

Majelis Hakim pada tingkat pertama menyimpulkan bahwa merek “STRONG” milik Penggugat layak dikategorikan sebagai merek terkenal, berdasarkan bukti-bukti yang

telah disampaikan. Namun, menurut penulis, terdapat kekeliruan dalam penilaian tersebut. Hal ini karena Majelis hanya berfokus pada kata "STRONG" sebagai satu-satunya unsur merek yang dianggap memiliki reputasi tinggi, tanpa mempertimbangkan elemen lain yang menyertai merek tersebut pada kemasan produk yang dikenal luas oleh masyarakat. Padahal, setiap produk pasta gigi yang dipasarkan oleh Penggugat selalu menggunakan unsur kata "FORMULA", seperti pada nama "FORMULA STRONG", "FORMULA STRONG PROTECTOR", dan "FORMULA STRONG HERBAL".¹⁵

4. Akibat Hukum Bagi Pelaku Pemakaian Nama Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya

Akibat Hukum Menurut Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis), diterbitkan salah satunya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundangundangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai.¹⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, terdapat istilah ditiru dan dipalsukan baik yang dipersamakan maupun dipersamakan pada pokoknya. agar dapat mengakomodasi dinamika perubahan yang cepat dan memastikan perlindungan hak kekayaan intelektual yang lebih efektif. Yang dimaksud dengan "dipersamakan" dalam konteks hukum merek, khususnya terkait dengan pelanggaran terhadap merek terkenal. Artinya, suatu merek dapat dianggap "dipersamakan" apabila terdapat kesamaan secara keseluruhan atau mencolok antara dua merek, baik dari segi nama, logo, bunyi, maupun kesan yang ditimbulkan, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen, terutama dalam sektor barang dan/atau jasa yang sejenis. Sementara itu, makna dari istilah "yang dipersamakan" pada dasarnya merujuk pada kemiripan yang timbul karena adanya unsur dominan yang serupa antara satu merek dengan merek lainnya. Kemiripan ini dapat terlihat dari bentuk visual, tata letak, cara penulisan, kombinasi elemen, atau kemiripan bunyi saat diucapkan, yang keseluruhannya menciptakan kesan adanya persamaan antara kedua merek tersebut.

Maka dari itu, setiap pelaku usaha yang menjalankan praktik persaingan tidak sehat dengan meniru atau memalsukan merek yang telah terdaftar maupun merek terkenal milik pihak lain, dapat dikenai sanksi pidana. sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, yang merumuskan bahwa:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. 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 Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

3. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) di atas, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dengan kata lain memalsukan merek dagang orang lain maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ketentuan Pasal 100 ayat (2) termasuk dalam ketentuan pelanggaran menirukan artikan setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara memalsukan atau meniru merek dagang atas barang yang diperdagangkannya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (3) dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sementara itu, bagi pihak yang melanggar hak atas indikasi geografis yakni penanda yang mengindikasikan sumber atau asal-usul suatu produk dari wilayah tertentu yang dipengaruhi atas dasar kondisi lingkungan wilayah geografis tertentu, baik alami, manusia, maupun kombinasi keduanya—dapat dikenai sanksi. Sebab, faktor-faktor tersebut memberikan ciri khas, mutu, serta reputasi khusus pada produk tersebut. Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum berupa hak eksklusif kepada pemilik indikasi geografis yang telah terdaftar, selama reputasi, mutu, dan karakteristik produk yang terkait dengan wilayah asalnya masih dapat dibuktikan secara konsisten.

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, yang merumuskan bahwa:

4. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
5. 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 Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

6. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) di atas, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dengan kata lain memalsukan merek dagang orang lain maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ketentuan Pasal 100 ayat (2) termasuk dalam ketentuan pelanggaran menirukan artikan setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara memalsukan atau meniru merek dagang atas barang yang diperdagangkannya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (3) dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

5 Akibat Hukum Secara Prakteknya

Sebagaimana tinjauan praktek hukum terhadap persamaan hak merek pada beberapa kasus diatas memiliki indikasi faktor-faktor kesamaan berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, dan lain sebagainya. Sebagaimana berbagai jenis merek tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk kepemilikan bernilai akan intelektual dan lahir daripada hak milik kekayaan intelektual yang lain. Pada hal ini di negara Indonesia sendiri menganut akan pendaftaran merek yang *firat to file* atau dapat dikenal dengan maksud pendaftar Pihak yang pertama kali melakukan pendaftaran merek adalah yang berhak atas hak terkait merek tersebut

Hal itu dapat dilihat dari prakteknya Terdapat sejumlah besar merek yang berhasil melewati proses persetujuan di Direktorat Merek sehingga

banyak kesamaan dan masuk dalam merek yang melanggar merek lainnya. Banyaknya merek yang telah didaftarkan oleh masyarakat baik dalam maupun luar negara menjadikan masyarakat memiliki banyak wawasan pengetahuan dan opsi-opsi yang dimilikinya. Namun pengetahuan akan wawasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan merek lainnya menjadi terkenal. Sebab itu pelanggaran-pelanggaran merek terkenal sering banyak terjadi seperti apa yang telah dipaparkan dalam penjelasan diatas.

Melihat kasus-kasus dalam praktik unsur persamaan pada pokoknya belum sepenuhnya diaktualisasikan oleh subdirektorat merek dalam upaya pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek. Adanya minim eksekusi terhadap unsur persamaan dalam sebuah merek menjadi pokok landasan pada beberapa kasus dan hal itu menjadi suatu kontradiktif terhadap peraturan hukum yang mengatur mengenai

merek yang diperankan oleh Direktorat Merek.

Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, nama merek bukan sekadar identitas, tapi juga aset berharga. Kasus MS Glow vs PS Glow menjadi contoh nyata bagaimana persamaan satu kata bisa berbuntut panjang secara hukum. Meski hanya berbeda dua huruf, kata "Glow" yang menjadi unsur dominan terbukti membingungkan konsumen. Pengadilan akhirnya memutuskan PS Glow melanggar hak eksklusif MS Glow dan harus menghentikan penggunaan mereknya. Ini menegaskan bahwa dalam industri seperti kosmetik, satu kata saja dapat memutuskan pihak mana yang tetap bertahan dan siapa yang harus menarik diri.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 161K/Pdt.Sus-HKI/2023 yang memenangkan MS Glow atas sengketa merek melawan PS Glow merupakan contoh nyata bagaimana akibat hukum persamaan merek secara praktis dapat berujung pada kekalahan pihak yang dianggap melanggar. Dalam kasus ini, meskipun awalnya Pengadilan Niaga Surabaya sempat menerima tuntutan PS Glow melalui eksepsi (yang bersifat bantahan, bukan pembuktian substansi), pada akhirnya Mahkamah Agung menilai bahwa ada dasar hukum yang cukup untuk menerima permohonan kasasi dari pihak MS Glow. Ini menunjukkan bahwa dalam praktik, persamaan merek pada unsur dominan seperti kata "Glow" dapat dianggap melanggar hak eksklusif merek terdaftar, terlebih jika menimbulkan potensi kebingungan di masyarakat.

Akibat hukumnya sangat konkret: PS Glow wajib Melunasi biaya perkara pada setiap tingkat proses peradilan, termasuk denda dalam konvensi dan rekonvensi sebesar Rp5.000.000, serta kehilangan hak hukum atas mereknya. Putusan ini menegaskan bahwa meskipun ada tahapan perlawanan di pengadilan tingkat pertama, putusan akhir Mahkamah Agung bersifat mengikat dan final, sehingga pelanggar tidak memiliki ruang hukum lanjutan. Dalam praktiknya, keputusan semacam ini tidak hanya berdampak pada sisi hukum, tetapi juga aspek bisnis mulai dari larangan produksi, penarikan produk, hingga kerugian reputasi.

Pada kasus Gudang Garam vs Gudang Baru, yang menunjukkan bahwa ketenaran bukan hanya soal citra, tapi juga perlindungan hukum.

Meski nama "Gudang Baru" terdengar berbeda, nuansa dan asosiasi yang dibangun sangat mirip dengan Gudang Garam. Di mata hukum, kesan yang ditangkap publik itu penting apalagi kalau merek baru terkesan "numpang tenar." Jika dianggap mendaftarkan merek dengan niat tidak baik, merek tersebut bisa dibatalkan dan pihak terkait diminta ganti rugi. Jadi, membangun merek memang perlu kreativitas, tapi tetap harus orisinal dan etis.

Kasus Gudang Garam vs Gudang Baru menggambarkan secara konkret bagaimana persamaan merek yang diajukan dengan itikad buruk dapat menimbulkan akibat hukum yang serius dalam praktiknya. Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 4/HKI- Merek/2013/PN-Niaga Sby, dalam keputusan majelis hakim, dinyatakan bahwa pendaftaran merek Gudang Baru melanggar Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 karena diajukan dengan itikad tidak baik, yakni meniru nama dan citra merek Gudang Garam yang sudah lebih dulu terkenal dan terdaftar. Akibat hukumnya, pendaftaran merek Gudang Baru dibatalkan dan PT. Gudang Garam dinyatakan sebagai pihak yang menang

dalam sengketa ini.

Meskipun PT. Gudang Baru sempat mengusulkan kasasi ke Mahkamah Agung dan menyatakan bahwa gugatan dari Gudang Garam telah kedaluwarsa, Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 akhirnya menegaskan bahwa merek Gudang Garam adalah merek terkenal yang harus dilindungi secara khusus. Dalam praktik hukum, merek terkenal memiliki perlindungan lebih kuat meskipun gugatan diajukan setelah melewati masa lima tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan pembatalan biasa. Hal ini karena pendaftaran merek yang menjiplak atau meniru merek terkenal dianggap sebagai tindakan yang merugikan dan menyesatkan konsumen, serta mencederai prinsip persaingan usaha yang sehat.

Sementara itu, kasus Formula Strong vs Pepsodent Strong menyuguhkan dinamika yang berbeda. Kata "Strong" dianggap terlalu umum dan tidak cukup khas untuk dilindungi secara ketat. Dalam praktiknya, pengadilan cenderung tidak mempersoalkan penggunaan kata umum kecuali jika disertai peniruan elemen visual atau kemasan yang menyesatkan. Formula bisa bernapas lega, selama tidak berusaha meniru "rasa" dan tampilan Pepsodent. Ini menjadi pelajaran bahwa tidak semua kemiripan bisa langsung ditarik ke meja hijau terkadang, konteks dan niat jauh lebih menentukan.

Perselisihan merek pasta gigi "STRONG" antara PT Orang Tua Indonesia (Formula Strong) dan PT Unilever Indonesia (Pepsodent Strong) menghadirkan dinamika yang kompleks dalam praktik hukum merek, khususnya dalam menilai akibat hukum dari persamaan merek yang mengandung unsur kata umum atau deskriptif. Awalnya, Pengadilan Negeri melalui Putusan Nomor 30/Pdt.SusMerek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst memenangkan pihak Formula "STRONG" sebagai pemegang pertama merek terdaftar (*first to file*), dengan pertimbangan bahwa merek "STRONG" sudah lebih dulu didaftarkan dan digunakan secara sah. Dalam praktiknya, prinsip "*first to file*" ini memang sering dijadikan dasar untuk menentukan siapa pemilik sah merek dalam sengketa.

Namun, dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung membalikkan putusan tersebut melalui Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021, dan memenangkan pihak PT Unilever. Alasannya, kata "STRONG" dinilai bukan kata temuan, melainkan kata umum atau deskriptif, yang berarti kuat, dan tidak dapat dimonopoli oleh satu pihak tanpa tambahan ciri khas yang membedakan. Dalam praktik hukum merek, hal ini menunjukkan bahwa unsur kata deskriptif tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar gugatan pelanggaran, kecuali jika digabungkan dengan unsur lain yang membuatnya khas dan identik secara keseluruhan dengan merek milik penggugat. Hakim juga menilai bahwa unsur terkenal dari merek milik Formula sebenarnya adalah "FORMULA", bukan "STRONG" itu sendiri.

Akibat hukumnya, PT Orang Tua Indonesia tidak dapat melarang PT Unilever menggunakan kata "STRONG" karena tidak terbukti sebagai pelanggaran terhadap merek yang dilindungi secara eksklusif. Selain itu, keputusan Mahkamah Agung mempertegas bahwa perlindungan merek hanya berlaku jika unsur yang digunakan benar-benar mencerminkan kekhasan, bukan sekadar kata umum yang bisa digunakan banyak pihak. Dalam praktiknya, ini menjadi pelajaran penting bagi pelaku usaha untuk berhati-hati saat mendaftarkan merek memastikan bahwa merek yang diajukan bukan hanya legal, tetapi juga memiliki daya pembeda yang kuat agar mendapat perlindungan

maksimal.

Dari ketiga kasus ini, kita bisa melihat bahwa hukum merek tidak hitam putih, tapi sarat pertimbangan. Unsur dominan, popularitas merek, dan niat di balik pendaftaran semua jadi bahan pertimbangan hakim. Merek yang terkesan "nebeng" nama besar cenderung tak bertahan lama, apalagi jika kelas produknya sama. Tapi di sisi lain, kata-kata umum masih bisa digunakan bebas, asalkan tidak membuat konsumen salah sangka. Intinya, membangun merek itu soal integritas beda itu penting, karena yang asli akan selalu punya tempat tersendiri.

Dari tiga kasus sengketa merek "MS Glow vs PS Glow", "Gudang Garam vs Gudang Baru", dan "Formula Strong vs Pepsodent Strong", dapat disimpulkan bahwa *kibat hukum dari persamaan merek sangat ditentukan oleh unsur dominan, niat pendaftaran, dan kekhasan merek*. Dalam kasus "MS Glow", penggunaan kata "Glow" dinilai menyesatkan dan melanggar hak merek, sehingga pihak pelanggar kehilangan haknya dan wajib membayar biaya perkara. Pada kasus "Gudang Garam", pendaftaran merek "Gudang Baru" dianggap beritikad buruk karena meniru merek terkenal, sehingga dibatalkan. Sementara dalam kasus "Formula Strong", Mahkamah Agung menyatakan bahwa kata "Strong" bersifat umum dan tidak bisa dimonopoli. Secara keseluruhan, merek yang khas dan terkenal mendapat perlindungan lebih kuat, sedangkan merek dengan kata generik sulit dijadikan dasar gugatan, sehingga pelaku usaha harus bijak dan cermat dalam mendaftarkan merek.

6. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Yang di Persamaan Pada Pokoknya Oleh Pelaku Usaha Lain

Berdasarkan Pasal 3 UU No.14 Tahun 1994 jo UU No.15 Tahun 2001, Hak eksklusif terhadap Merek merupakan Hak istimewa yang diberikan dari negara untuk pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Merek Umum, yang berlaku untuk periode waktu tertentu, memungkinkan pemilik untuk menggunakan merek tersebut secara eksklusif atau mengizinkan perseorangan, kelompok, maupun entitas hukum untuk lainnya untuk menggunakannya.

Perlindungan hukum untuk suatu merek hanya berlaku bagi pemilik yang telah mendaftarkan mereknya secara resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI) di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Merek yang sudah terdaftar dianggap sah secara hukum, memiliki nomor registrasi, dan berhak atas perlindungan hukum yang disediakan oleh negara melalui mekanisme peradilan. Sebaliknya, merek yang belum atau tidak terdaftar tidak mendapatkan perlindungan hukum. Negara memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan hak atas suatu merek dagang, khususnya jika terdapat pihak lain yang memakai merek tanpa izin. Untuk merek terkenal, perlindungan diberikan secara lebih khusus melalui undang-undang, baik secara preventif maupun represif. Perlindungan yang preventif terdapat dalam Pasal 4, 5, 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Sesuai dengan pasal 4 UU No.15 tahun 2001 adalah Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan pemohon yang beritikad tidak baik.

Kemudian Perlindungan preventif sesuai dengan pasal 5 UU No 15 tahun 2001 yaitu Merek yang tidak dapat didaftarkan atau permintaan pendaftaran merek yang ditolak. Suatu merek tidak memenuhi syarat untuk didaftarkan jika mengandung salah

satu dari unsur berikut:

- 1) Bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan atau mengganggu ketertiban umum,
- 2) Tidak memiliki kekuatan pembeda yang cukup untuk dikenali secara unik,
- 3) Telah menjadi bagian dari domain publik dan tidak lagi dimiliki secara eksklusif, atau
- 4) Sekadar berupa deskripsi atau memiliki keterkaitan langsung dengan jenis barang atau jasa yang ingin didaftarkan.

Perlindungan merek preventif berdasarkan Pasal 6 UU ayat (1) No.15 Tahun 2001, Permohonan pendaftaran suatu merek akan ditolak oleh Kantor Merek apabila merek tersebut:

- 1) Mengandung unsur yang pada dasarnya mirip atau bahkan identik secara keseluruhan dengan merek yang telah lebih dahulu terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis.
- 2) Memiliki kemiripan pokok atau menyeluruh dengan merek terkenal milik pihak lain yang digunakan untuk jenis barang atau jasa yang sama.
- 3) Memiliki kesamaan substansial atau penuh dengan suatu indikasi geografis yang telah dikenal luas oleh masyarakat.

Perlindungan merek preventif dalam Pasal 6 ayat (3) UU No.15 Tahun 2001, Permohonan juga wajib ditolak oleh Kantor Direktorat Jenderal apabila Merek:

- 1) Mengandung kemiripan atau mengambil bentuk dari nama tokoh terkenal, gambar, merek, maupun nama entitas hukum yang telah dikenal luas oleh publik, kecuali jika telah mendapat izin tertulis dari pihak yang memiliki hak atasnya.
- 2) Menyerupai atau memalsukan tanda, cap, atau stempel resmi yang biasanya digunakan oleh pemerintah atau lembaga negara, kecuali jika telah diberikan izin tertulis oleh otoritas terkait.
- 3) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

Perlindungan represifnya ada dalam Pasal Ketentuan Pidana dari Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 UU No 15 Tahun 2001 tentang Merek

- 1) Pasal 90 UU No 15 tahun 2001, Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Pasal 91 UU No 15 tahun 2001
Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus

- juta rupiah)
- 3) Pasal 92 UU No 15 tahun 2001,
 - (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahunan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - (2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahunan dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
 - 4) Pasal 93 UU No 15 tahun 2001,

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang dan/atau jasa sehingga dapat memperdaya dan menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atatau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
 - 5) Pasal 94 UU No 15 tahun 2001
 - (1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 93, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
 - 6) Pasal 95 UU No. 15 Tahun 2001
Tindak pidana sebagaimana dimasud dalam Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.

Jika terjadi pelanggaran terhadap merek, pemilik merek dapat memperoleh perlindungan hukum melalui dua jenis pasal, yaitu pasal preventif dan pasal represif. Bentuk perlindungan ini menunjukkan tanggung jawab dalam menegakkan hukum terkait dengan merek. Dengan demikian, jika terdapat pelanggaran atas merek yang telah terdaftar, pemiliknya memiliki hak hukum untuk mengajukan tuntutan di pengadilan. Dengan adanya perlindungan hukum ini, tujuan untuk menciptakan keadilan dapat tercapai. Tujuan pokok dari keberadaan hukum ialah untuk memastikan keadilan bagi masyarakat. Melalui perlindungan hukum ini, pemegang merek yang sah akan mendapatkan hak-haknya yang dilindungi. Negara pun berkewajiban menyediakan payung hukum bagi kepada pihak yang mengalami kerugian selaras dengan asas-asas hukum yang diterapkan di negara yang bersangkutan.

Proses peradilan ini adalah wujud perlindungan hukum yang disediakan oleh negara bagi pemegang merek yang sudah tercatat secara resmi di Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual (DJKI). Apabila terbukti terjadi pelanggaran, hakim akan menjamin perlindungan hukum dengan menjatuhkan putusan Secara proporsional dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Pihak yang melanggar dapat dijatuhi hukuman, baik berupa hukuman pidana maupun denda, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Jika pihak tertentu terbukti melanggar, mereka akan menerima sanksi dengan jenis pelanggaran yang terjadi.

Peran hukum dalam menjamin perlindungan atas merek dagang hanya berlaku bagi merek yang secara resmi telah terdaftar. Tanpa pendaftaran, pemilik merek tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk melindungi mereknya dari penyalahgunaan atau pemalsuan oleh pihak lain. Oleh sebab itu, mendaftarkan merek menjadi langkah penting untuk memastikan pengakuan hak atas kepemilikan secara legal. Dengan begitu, pemilik merek dapat menuntut atau mengambil tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hak mereknya.

KESIMPULAN

Sebagaimana telah dijelaskan oleh penulis pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal penting dalam penulisan hukum ini, yaitu: Akibat hukum bagi pelaku pemakaian nama merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain berupa kerugian yang ditimbulkan bisa bersifat materiil, seperti penurunan pendapatan pemilik merek, maupun immateriil, seperti rusaknya reputasi merek. Maka dari itu, hukum memberikan perlindungan terhadap pemilik merek melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bagi siapa pun yang menggunakan merek yang memiliki kemiripan pada pokoknya dengan merek lain secara tidak sah, dapat dikenai sanksi hukum. Sanksinya dapat berupa kewajiban membayar ganti rugi, penghentian seluruh kegiatan yang melanggar (termasuk penghapusan merek yang dipalsukan), hingga sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 sampai 102 undang-undang tersebut.

SARAN

1. Agar sengketa merek dapat dicegah, diperlukan pengawasan yang lebih efektif dari pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM dan pengetahuan tentang akibat persamaan merek dari pelaku usaha. Pengawasan dari pemerintah dan pengetahuan Masyarakat terkait akibat persamaan merek penting agar aturan hukum terkait hak kekayaan intelektual, terutama merek, dapat diterapkan dengan baik. Selain itu, diharapkan adanya kerja sama dari masyarakat untuk aktif melaporkan pelanggaran merek agar bisa segera ditindak secara hukum.
2. Namun, undang-undang ini menjelaskan secara rinci mengenai arti dari "persamaan pada pokoknya" atau "persamaan secara keseluruhan" dalam penggunaan merek. Hal ini penting sebagai perwujudan perlindungan hukum pada tahap pencegahan (preventif), agar pemilik merek terdaftar tidak dirugikan oleh pihak yang meniru mereknya

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdurrahman, *Hukum Merek di Indonesia*, Rajawali Pers, 2020 Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika,
- [2] 2009
- [3] Anik Iftitah, Et.al, *Pengantar Ilmu Hukum*, Serang Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023
- [4] Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung: P.T Alumni, 2015
- [5] Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005
- [6] Hadjon Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Jakarta: Peradaban, 2007
- [7] M. Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2017
- [8] Margono Suyud, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- [9] OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- [10] Purwaningsih Ending, *Hak Kekayaan Intelektual, Pengetahuan Tradisional, dan Folklor, cetakan 1*, Surabaya: Jenggala Pustaka Utama, 2013
- [11] Riswandi Budi Agus, Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- [12] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006
- [13] Soedjono Dirdjosworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010
- [14] Soeroso. R, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- [15] Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni, 2005.
- [16] P. Mahardika, B. Sabtoso, "Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Pelanggaran Merek Putusan Nomor: 1164K/Pdt.Sus-Hki/2017". *Jurnal Notarius*, Vol. 16 No. 3 Desember 2023
- [17] Agus Marianto, Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak Penerima Lisensi Merek Menurut UU No. 15 Tahun 2001, *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*
- [18] Ari Pwwadi, Aspek Hukum Perdalo Pada Perlindungan Konsumen, *Majalah Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Nomor I dan 2, Tahun VII, Jan-Feb-Maret 2012
- [19] Denny, Dkk., "Penyelesaian Sengketa Merek Di Indonesia: Studi Putusan", *Jurnal Sapientia Et Virtus*, Vol. 7, No. 2, November 2022
- [20] Firdausi, N. M., "Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Gudang Baru dan Gudang Garam, Terkait Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis", *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 3, No. 3, Juni 2024
- [21] Hafizah, H. J & Apriani, R., "Penyelesaian Sengketa Merek (Studi Kasus Pepsodent Strong vs Fprmula Strong)", *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 6, No. 2, November 2022

- [22] J. J. Sumanti, "Akibat Hukum Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis". *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10 No. 2, April 2022
- [23] Jacklin Mangowal, "Perlindungan Hukum Merek Terkenal Dalam Persepektif Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, *Lex Et Societatis*, Vol. V No. 9, November 2017
- [24] Khasanah, Ariani, N., Argo, J. G., "Analisis Citra Merek, Kepercayaan Merek, dan Kepuasan Merek terhadap Loyalitas Merek", *Konferensi Riset Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 2, No. 1, 2021
- [25] Lisa, R. & Dkk, "Tinjauan Hukum Bisnis Mengenai Sengketa Plagiasi Merek: Studi Kasus Ps Glow dan Ms Glow" *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, Vol. 1, No. 2, Juli 2024.
- [26] Marselinus Manik, Marthin Simangunsong, Roida Nababan, Analisis Yuridis Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Atau Seluruhnya (Studi Putusan No. 57/Pdt. Sus- Hki/Merek/2019/Pn.Niaga), *PATIK: Jurnal Hukum* Vol: 08 No. 1, April 2019
- [27] Novianti Henny, dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Pemegang Hak Atas Merek Dalam Persaingan Dagang", *Journal Of Legal Reserch*, Vol 4, No. 2, 2002
- [28] Rizki, S. M & Nugruho, E. R, "Perlindungan Hak Merek Yang Terjadi Antara Gudang Garam Dengan Gudang Baru Atas Adanya Unsur Persamaan Pada Pokoknya (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 119PK/Pdt.Sus-HKI/Merek/2017), *Jurnal Prosiding Nasional Hukum Aktual*, Vol. 2, No. 4, Juli 2024
- [29] Silviah & Aminah, "Sengketa Merek *Strong* dan Penggunaan Kata Umum Pada Merek Dagang (Studi Putusan Mahkamah Agung 332 k/Pdt.Sus-Hki/2021), *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023
- [30] Desember 2023
- [31] Yanti, N., & Marpaung, D., "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*, Oktober 2022
- [32] Zalfa, Dkk "Analisis Putusan Nomor 02/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/Pn.Niaga Sby, Tentang Sengketa Merek Dagang Antara MS Glow dan PS Glow Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis" *Jurnal Lontar Merah*, Vol. 6, No. 2, 2023
- [33] *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- [34] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001
- [35] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis