



Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek *Ps Glow* Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby

Nurhayati¹, Teng Berlianty², Theresia Nolda Agnes Narwadan³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : nurhytii194@gmail.com

ABSTRACT: *Disputes over the use of the Ms Glow trademark, which has similarities in principle to the Ps Glow trademark, so the authors researched to analyze and understand the decision of the Surabaya Commercial Court Number 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby in providing legal protection to the brand owner and aims to analyze and understand the legal remedies that can be taken by the owner of the Ps Glow brand against a partially granted decision. This research is normative juridical research conducted using statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches. Then the sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The legal material collection technique used was the collection of legal literature which was then analyzed using qualitative methods. The results of this study indicate that the Surabaya Commercial Court Decision Number 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby has provided legal protection to brand owners by giving recognition to brand owners in the form of exclusive rights or the sole right to trademarks. Legal actions that can be taken by the owner of the Ps Glow brand against the decision which was partially granted was by cassation. This refers to the Trademark Law which regulates legal remedies for trademark cancellation disputes directly to the cassation level because in resolving trademark disputes there are no appeals but direct appeals.*

Keywords: *Law Protection; Trademark; Exclusive Rights.*

ABSTRAK: Sengketa penggunaan merek dagang *Ms Glow* yang mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan Merek dagang *Ps Glow* sehingga penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis dan memahami putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek serta bertujuan untuk menganalisis dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek *Ps Glow* terhadap putusan yang dikabulkan sebagian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Kemudian sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah pengumpulan bahan hukum kepastakaan yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby telah memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek dengan memberikan pengakuan kepada pemilik merek berupa hak eksklusif atau satu-satunya yang berhak terhadap merek dagang tersebut. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek *Ps Glow* terhadap putusan yang dikabulkan sebagian yaitu dengan melakukan kasasi. Hal ini merujuk pada UU Merek yang mengatur upaya hukum sengketa pembatalan merek langsung ke tingkat kasasi dikarenakan dalam menyelesaikan sengketa merek tidak ada upaya banding melainkan langsung mengajukan upaya hukum kasasi.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Merek; Hak Eksklusif*

PENDAHULUAN

Merek dagang sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang telah digunakan selama ratusan tahun dan berperan penting dalam dunia periklanan maupun dunia pemasaran yang terjadi pada dunia bisnis. Hal ini dikarenakan masyarakat umum yang sering mengasosiasikan citra, kualitas dan reputasi suatu produk dengan merek tertentu, karena sebuah merek bisa menjadi sebuah aset bisnis yang sangat berharga dan seringkali mereklah yang membuat produk lebih mahal. Selain itu merek memegang peranan penting bagi kelangsungan dan peningkatan transaksi barang dan jasa dalam perdagangan maupun investasi.¹

Dampak globalisasi terhadap kehidupan masyarakat, baik secara sosial, ekonomi dan budaya semakin mendorong kecepatan pembangunan ekonomi masyarakat. Hak kekayaan intelektual tidak dapat dipisahkan dari bisnis dan perdagangan. Hak kekayaan intelektual juga memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi maupun perdagangan yang mengantarkan tahapan baru pada pembangunan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan.² Seperti hak cipta, paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya, hak merek dagang juga merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Dengan adanya hak atas merek dapat mencegah persaingan komersial yang tidak sehat, seperti peniruan merek dagang dan perbuatan itikad tidak baik. Dikatakan demikian karena sering kali masyarakat harus menghadapi permasalahan hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) berupa pelanggaran hak atas merek.

Pengertian merek berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (yang selanjutnya disebut sebagai UU merek) adalah: "Tanda yang 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 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa."

Perdagangan barang atau jasa membutuhkan merek dagang untuk membedakan satu produk dari produk yang lain. Tanpa merek dagang, menjadi sulit untuk membedakan satu produk atau jasa dari produk atau jasa yang serupa. Di sinilah letak fungsi merek dagang sebagai ciri pembeda antara barang sejenis. Fungsi penting merek dagang adalah bahwa hak merek dagang harus dilindungi dari penggunaan yang melanggar hukum oleh pihak lain. Selain itu, hak merek diatur oleh UU Merek dalam hal-hal lain yang dapat menimbulkan sengketa.³ Sesuai dengan peraturan yang berlaku pemilik merek berhak mendapatkan perlindungan hukum ketika merek telah dinyatakan terdaftar oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, orang lain yang berusaha menjiplak atau meniru merek yang telah terdaftar akan digugat berdasarkan UU Merek.

Pendaftaran merek mempunyai tujuan guna mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap hak atas merek yang dapat dibuktikan dengan sertifikat Merek. Dengan demikian, berdasarkan sistem konstitutif bahwa telah ditentukan hak atas merek hanya dapat diakui dan dilindungi oleh Undang-undang jika telah didaftarkan.

¹ Muchtar A. H. Labetubun dan Marselo V. G. Pariela, "Controlling of Imported or Exported Goods Related to Brand Protection By Customs", *UNTAG Law Review* 4, no 1, (2020). <http://dx.doi.org/10.56444/ulrev.v4i1.1522>

² OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Edisi Revisi 6)*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007), p. 13.

³ Sarah S. Kuahaty, "Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Perlindungan Merek", *Jurnal SASI* 21, no 1 (2015): 63-67. <https://doi.org/10.47268/sasi.v21i1.319>

Perlindungan hukum preventif diberikan dengan mengajukan permohonan merek, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan dalam hal pelanggaran merek melalui proses hukum perdata dan/atau pidana.⁴

Putusan PN Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby bermula dari sengketa merek yang terjadi antara *Ms Glow* dan *Ps Glow*. Dimana *Ps Glow* dan *Ms Glow* merupakan merek dagang produk kosmetik golongan kelas 3 yang memiliki kesamaan pada pokoknya, sedangkan ketentuan hukum merek yang dianut oleh negara Indonesia yaitu prinsip *first to file* yang dimana pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan dan mendapatkan sertifikat merek maka pihak lain tidak diperbolehkan untuk mendaftarkan suatu merek dengan nama yang sama.

PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia merupakan perusahaan berbadan hukum yang bergerak dibidang usaha kosmetika mengajukan gugatan terhadap PT. Kosmetik Global Indonesia yang merupakan perusahaan yang telah memproduksi kosmetik golongan kelas 3 dengan merek dagang *Ms Glow* yang disebut sebagai (Tergugat I), PT. Kosmetika Cantik Indonesia merupakan perusahaan yang telah memesan dan mendistribusikan/mengedarkan produk golongan kelas 3 kosmetik menggunakan merek dagang *Ms Glow* disebut sebagai (Tergugat II), Gilang Widya Pramana adalah orang yang dahulu pernah menjabat sebagai direktur dan bertanggung jawab atas kegiatan usaha dalam memproduksi dan memasarkan produk kosmetik dengan merek dagang *Ms Glow* disebut sebagai (Tergugat III), Shandy Purnamasari adalah orang yang mengaku telah memberi izin serta kewenangan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memproduksi dan memasarkan produk kosmetik dengan merek dagang *Ms Glow* disebut sebagai (Tergugat IV), Titis Indah Wahyu Agustin adalah orang yang saat ini sedang menjabat sebagai direktur dan bertanggung jawab atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh Tergugat I dengan menggunakan merek dagang *Ms Glow* disebut sebagai (Tergugat V), Sheila Marthalia adalah orang yang saat ini sedang menjabat sebagai direktur dan sebagai orang yang bertanggung jawab atas kegiatan Tergugat II yang masih memesan serta mendistribusikan/mengedarkan produk kosmetik dengan merek dagang *Ms Glow* yang disebut sebagai (Tergugat VI). Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 05 April 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 April 2022 dalam Register perkara Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby.

Ps Glow selaku penggugat dan selaku pemegang hak atas penggunaan merek dagang produk kosmetik golongan kelas 3 berdasarkan klasifikasi produk yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia selama ini telah mengiklankan dan memasarkan produk-produk kosmetik yang diantaranya menggunakan merek dagang *Ps Glow* dimana penggunaan atas masing-masing merek dagang tersebut adalah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penggunaan merek dagang *Ms Glow* untuk produk kosmetik yang diproduksi dan dipasarkan oleh Tergugat I maupun Tergugat II tersebut faktanya memiliki kesamaan dan kemiripan pokok dengan merek dagang *Ps Glow* untuk barang yang sejenis dan digunakan oleh penggugat secara menurut ketentuan hukum. Sedangkan penggugat tidak pernah memberikan izin atau persetujuan apapun terkait penggunaan merek dagang *Ms Glow* oleh para tergugat yang mempunyai kesamaan pokok dengan merek dagang *Ps Glow* yang

⁴Ridwan Khairandy. "Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya", *Jurnal Magister Hukum* 1, no 1 (1994).

digunakan oleh Penggugat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) UU Merek: “Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a) Gugatan ganti rugi dan/atau; b) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.” Dengan demikian, penggugat mempunyai hak secara hukum untuk mengajukan gugatan dan menuntut ganti rugi dan/atau tuntutan penghentian aktivitas penggunaan merek dagang *Ms Glow* yang mempunyai kesamaan terhadap pokoknya dengan merek dagang *Ps Glow*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Kemudian sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah pengumpulan bahan hukum kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/PDT.SUS.HKI/Merek/2022/PN Niaga

American Marketing Association yang telah dirumuskan pada tahun 1960 yang menjelaskan bahwa merek ialah nama, istilah, simbol, desain, ataupun kombinasi yang diantaranya dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa seseorang pedagang atau sekelompok pedagang yang membedakannya dari barang atau jasa para pesaing.⁵ Sama halnya dengan pengertian merek dalam UU Merek Pasal 1 Ayat (1) telah ditentukan bahwa merek adalah: “Tanda yang 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 produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.” Berdasarkan pasal diatas, merek memiliki fungsi sebagai daya pembeda dengan tujuan untuk membedakan antara produk yang satu dengan yang lain, dengan demikian merek harus memiliki ciri khas tersendiri. Dari uraian pengertian merek diatas dapat ditarik unsur-unsur penting dalam merek, diantaranya:

- 1) Merek yang digunakan sebagai tanda
- 2) Merek harus memiliki daya pembeda
- 3) Merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang/atau jasa

Menurut Saidin, merek ialah suatu tanda yang terletak atau tertempel di suatu produk yang digunakan sebagai identitas dari pemilik produk tersebut.⁶ Menurut Banindro merek ialah suatu gambar, tanda, kata, nama, kumpulan huruf, kumpulan angka, atau susunan gambar maupun kombinasi dari beberapa unsur, dimana hal tersebut memiliki daya pembeda dengan produk pesaing yang digunakan dalam kegiatan berbisnis baik barang

⁵ Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009) p. 3.

⁶ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Intellectual Property Rights*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), p. 329.

ataupun jasa.⁷ Menurut Djumhana dan Djubaedillah, merek adalah identitas yang ada pada sebuah barang untuk menunjukkan asal barang serta jaminan kualitas dari barang tersebut sehingga dapat digunakan sebagai perbandingan antara barang-barang sejenis yang telah diproduksi untuk diperdagangkan oleh orang atau perusahaan itu sendiri.⁸ Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa merek adalah tanda, kata, logo, atau cap yang digunakan pada barang atau produk yang diproduksi sebagai tanda pengenal suatu produk dan sebagai pembeda produk yang satu dengan produk yang lain.

Hak atas merek diberikan kepada pemilik merek dagang atau jasa yang memiliki itikad baik. Merek mengandung unsur ciptaan, contohnya desain logo, atau desain huruf terdapat hak cipta pada bidang seni. Oleh karena itu, dalam hak merek bukannya hak cipta dalam bidang seni yang dilindungi melainkan merek itu sendiri sebagai tanda pembeda.⁹ Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa merek akan diakui oleh negara jika merek tersebut telah di daftarkan pada Dirjen HKI dan pihak yang mendaftarkan merek tersebut akan mendapatkan hak atas merek yang telah didaftarkan secara eksklusif.

Hak atas merek adalah hak khusus (eksklusif) yang telah diberikan negara kepada pemilik merek yang bertujuan untuk dapat menggunakan merek tersebut secara pribadi ataupun untuk pihak lain gunakan dengan adanya izin yang diberikan oleh pemilik merek tersebut. Dengan memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek menyebabkan konsekuensi dalam hal untuk mendapatkan hak merek perlu dilakukan pendaftaran merek. Dengan demikian pendaftaran merek bersifat wajib (*compulsory*). Jika ingin hak merek mendapat suatu perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik merek harus mendaftarkannya pada Dirjen HKI terlebih dahulu.¹⁰ Berdasarkan hak eksklusif tersebut maka pendaftaran merek memberikan kedudukan hukum yang harus dilindungi oleh negara, hal ini selaras dengan teori dari Philipus M. Hadjon bahwa "Negara harus melindungi hak-hak dari warga negaranya sebagai bagian dari upaya untuk melindungi kedudukan hukum dari masing-masing pihak."

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek telah mengubah sistem pendaftaran merek dari deklaratif (*first to use*) menjadi konstitutif (*first to file*). Kemudian Undang-undang tersebut telah mengalami beberapa perubahan, termasuk Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek hingga terakhir Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Untuk mendaftarkan merek, maka merek tersebut harus memiliki daya pembeda yang cukup sehingga mampu membedakan merek tersebut dengan merek lain yang berkaitan dengan barang atau jasa yang sama atau sejenis. Oleh karena itu, merek tersebut harus memberikan perbedaan pada barang atau jasa yang terkait dengan merek tersebut. Sehingga, merek yang didaftarkan di Dirjen HKI dan tidak memiliki daya pembeda secara tidak langsung merek tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.¹¹ Artinya hak hak kekayaan intelektual seperti merek harus didaftarkan terlebih dahulu oleh pemiliknya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara dalam menegakkan hak tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum untuk memberikan perlindungan yang seluas-luasnya kepada warga negara yang taat akan hukum.

Perlindungan hukum ini tidak hanya berlaku untuk pemilik merek, tetapi juga berlaku

⁷ Baskoro Suryo Banindro. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya dan Desain*. (Yogyakarta: BP ISI), 2015., p. 58.

⁸ Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI*. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), p. 63.

⁹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Edisi Revisi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), p. 442.

¹⁰ Jisia Mamahit, "Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa", *Lex Privatum* 1, no. 3, (2013).

¹¹ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), p. 18.

untuk konsumen yang harus selalu merasa aman dan nyaman dalam membeli suatu produk asli tanpa perlu khawatir akan adanya penipuan terkait produk palsu. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek adalah pemilik merek yang memiliki itikad baik, artinya sekalipun pemilik merek telah mempunyai sertifikat sebagai bukti kepemilikan suatu merek akan tetapi apabila pemilik merek terbukti mempunyai itikad buruk, maka dapat dimintakan penghapusan atau pembatalan atas merek tersebut.¹² Perlindungan hukum demikian hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan. Pendaftaran merek akan memberikan perlindungan yang lebih kuat, khususnya jika merek memiliki kesamaan dengan merek yang identik atau yang mirip. Walaupun sebagian besar pelaku bisnis menyadari pentingnya penggunaan merek untuk membedakan produk yang dimiliki dengan produk para pesaingnya, namun tidak semua pihak menyadari mengenai pentingnya pendaftaran merek. Dengan tetap berlandaskan pada Pasal 35 UU Merek yang menentukan bahwa: "Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan selalu dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama."

Negara bertanggung jawab dalam menjamin penerapan hukum merek yang tepat. Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran atas hak merek, para pemilik merek dapat mengambil tindakan hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Perlindungan hukum ini penting untuk mendapatkan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam hal ini tujuan dari penerapan hukum merek adalah untuk melindungi hak-hak dari para pemilik yang sah. Dalam perspektif administratif, pendaftaran merek juga dapat ditolak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 UU Merek, yaitu "Pendaftaran merek dapat ditolak apabila mengandung unsur persamaan pokok atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang sejenis, dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang sejenis, dan juga dengan indikasi geografis yang sudah dikenal."¹³

Pasal 21 UU Merek menjelaskan mengenai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Sebagaimana prinsip yang dianut dalam UU Merek, yaitu prinsip konstitutif atau yang biasa disebut juga *first to file principle* yang dimana sesuai dengan prinsip ini pendaftar pertama adalah pemilik dari merek yang telah didaftarkan. Pasal 3 UU Merek menentukan bahwa: "Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar."¹⁴ Artinya, hak atas merek akan diberikan kepada pendaftar merek jika merek tersebut telah terdaftar terlebih dahulu. Dengan kata lain, merek tidak didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon dengan itikad tidak baik. Oleh karena itu, pemohon dengan itikad tidak baik dapat memiliki niat tersembunyi seperti membonceng, meniru, atau menjiplak yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan mengecoh atau menyesatkan konsumen.

¹²Wilson Wijaya dan Christine S.T. Kansil, "Analisis Kekuatan Unsur Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 364/Pdt.Sus.-HKI/2014) Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016". *Jurnal Hukum Adigama* 1 no 1 (2008). <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2181>

¹³Mukti Fajar dan Yati Nurhayati, "Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25 no 2 (2018): 219-236 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art1>

¹⁴Pingkan F. D. Kalalo, "Gugatan Pemilik Merek Terdaftar Terhadap Pihak Lain Apabila Tanpa Hak Menggunakan Merek Barang Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya", *Lex Privatum* 9, no 3 (2021).

B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemilik Merek *Ps Glow* Terhadap Putusan Yang Dikabulkan Sebagian

Sengketa merek antara *Ms glow* dan *Ps Glow*. PT. PStore Glow Bersinar Indonesia sebuah perusahaan yang beralamat di Almina Square R2JL. Condet Raya RT 005 RW 03, Kelurahan Balekembang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Samputri Angelina seorang perempuan yang lahir pada tanggal 11 Januari 1992 di Jakarta. Dalam hal ini Samputri Angelina bertindak sebagai direktur yang kemudian selanjutnya disebut sebagai Penggugat yang dalam hal ini kemudian memberikan Kuasa kepada Edy Hartono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara berdasarkan surat kuasa pada tanggal 06 April 2022 dalam perkara ini menggugat PT. Kosmetik Global Indonesia yang merupakan perusahaan yang telah memproduksi kosmetik golongan kelas 3 dengan merek dagang *Ms Glow* yang selanjutnya disebut sebagai (Tergugat I), PT. Kosmetika Cantik Indonesia merupakan perusahaan yang telah memesan dan mendistribusikan / mengedarkan produk golongan kelas 3 kosmetik menggunakan merek dagang *Ms Glow* disebut sebagai (Tergugat II), Gilang Widya Pramana adalah orang yang dahulu pernah menjabat sebagai direktur dan bertanggung jawab atas kegiatan usaha dalam memproduksi dan memasarkan produk kosmetik dengan merek dagang *Ms Glow* disebut sebagai (Tergugat III), Shandy Purnamasari adalah orang yang mengaku telah memberi izin serta kewenangan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memproduksi dan memasarkan produk kosmetik dengan merek dagang *Ms Glow* disebut sebagai (Tergugat IV), Titis Indah Wahyu Agustin adalah orang yang saat ini sedang menjabat sebagai direktur dan bertanggung jawab atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh Tergugat I dengan menggunakan merek dagang *Ms Glow* disebut sebagai (Tergugat V), Sheila Marthalia adalah orang yang saat ini sedang menjabat sebagai direktur dan sebagai orang yang bertanggung jawab atas kegiatan Tergugat II yang masih memesan serta mendistribusikan/mengedarkan produk kosmetik dengan merek dagang *Ms Glow* yang disebut sebagai (Tergugat VI). Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 05 April 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 April 2022 dalam Register Perkara Nomor 2/Pdt.Sus. HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby.

Penggugat menginginkan agar Majelis Hakim menerima gugatan Penggugat dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik Para Tergugat untuk membayar kewajiban hukum berdasarkan putusan perkara ini yang jenis dan jumlahnya akan dimohonkan dalam persidangan
- 3) Menyatakan Penggugat memiliki hakeksklusif atas penggunaan merek dagang *Ps Glow* dan merek dagang *Pstore Glow* yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis golongan barang/jasa kelas 3 (kosmetik)
- 4) Menyatakan Para Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang *Ms Glow* yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang *Ps Glow* dan merek *Pstore Glow* yang digunakan penggugat untuk jenis golongan barang/jasa kelas 3 (kosmetik) terdaftar pada Dirjen HKI
- 5) Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh milyar rupiah) secara

tunai dan seketika

- 6) Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng penghentian produksi perdagangan serta menarik seluruh produk kosmetik dengan merek *Ms Glow* yang telah beredar pada wilayah hukum Negara Republik Indonesia disertai *dwangsom* sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan para tergugat dalam melaksanakan putusan tersebut
- 7) Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara.

Hasil putusan Majelis Hakim adalah dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, yaitu menyatakan Penggugat memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang *Ps Glow* dan merek dagang *Pstore Glow* yang terdaftar pada Dirjen HKI untuk jenis golongan barang/jasa kelas 3 (kosmetik), menyatakan Para Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang *Ms Glow* yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang *PS Glow* dan merek dagang *Pstore Glow* yang digunakan oleh Penggugat untuk golongan barang/jasa kelas 3 (kosmetik) terdaftar pada Dirjen HKI dan menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 37.990.726.332,- (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) secara tunai dan seketika.

Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa "Hakim dan hakim konstitusi yang wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Dalam penjelasan resminya disebutkan bahwa agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sedangkan menurut Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Penjelasan tersebut mengandung arti bahwa hakim mampu memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁵

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hakim, selain itu putusan hakim juga mengandung manfaat bagi para pihak yang memiliki sangkut paut sehingga pertimbangan hakim harus disikap dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak diteliti dengan baik dan cermat, maka putusan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁶ Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby jika dilihat berdasarkan jenisnya maka putusan hakim dalam memutuskan perkara dalam Pengadilan Niaga Surabaya ini termasuk dalam jenis putusan hakim yang dilihat dari segi isinya dan termasuk dalam gugatannya dikabulkan sebagian. Gugatan yang dikabulkan sebagian berarti gugatan hanya dikabulkan sebagian saja.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan gugatan dikabulkan sebagian

¹⁵Mohammad Soleh, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No. 313 Desember 2011*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2013), p. 25.

¹⁶Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), p. 140.

dikarenakan bukti-bukti dan keterangan dari para saksi atau saksi ahli yang terbukti membenarkan gugatannya hanya sebagian dan tidak seluruhnya sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya. Salah satu gugatan Penggugat yang dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam Pengadilan Niaga Surabaya ialah memberikan hak eksklusif kepada Penggugat atas penggunaan merek dagang *Ps Glow* dan *Pstore Glow* dan menghukum pemilik merek dagang *Ms Glow* untuk membayar ganti rugi kepada pemilik merek dagang *Ps Glow* sebesar Rp. 37.990726.332,- (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah). Hal ini sebagai bentuk pertanggung jawaban untuk kerugian yang dialami pihak Penggugat baik itu kerugian materil ataupun kerugian immateriil.

Mengenai sita jaminan atas harta milik Para Tergugat tidak dikabulkan, dikarenakan selama masa pemeriksaan perkara tersebut tidak pernah dilakukan sita jaminan dan mengenai gugatan konpensasi tentang pembayaran uang paksa (*dwangsom*) juga harus ditolak karena menurut yurisprudensi antara lain putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 pada tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan larangan menjatuhkan uang paksa (*dwangsom*) untuk hukuman pokok sejumlah uang. Meskipun pembayaran denda yang dibebankan kepada Para Tergugat bukan hukuman pokok dalam perkara ini, akan tetapi sanksi denda tersebut juga sebagai bentuk pembayaran sejumlah uang, maka penjatuhan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dikenakan kepada Para Tergugat.

Pemberian hak eksklusif kepada Penggugat untuk menggunakan merek dagang tersebut sudah tepat, hal ini dikarenakan sesuai dengan prinsip yang dianut oleh Indonesia yaitu prinsip *first to file*. Diketahui bahwa pemilik merek dagang *Ms Glow* telah terlebih dahulu mendaftarkan merek dagangnya dibandingkan dengan pemilik merek dagang *Ps Glow*. Pemilik merek dagang *Ms Glow* mendaftarkan mereknya di Dirjen HKI pada tanggal 20 September 2016 dengan menggunakan nama merek dagang *Ms Glow For Cantik Skincare* bukan menggunakan merek dagang *Ms Glow*. Merek dagang *Ms Glow* juga terdaftar di Dirjen HKI sebagai golongan kelas 32 yaitu golongan produk minman serbuk instan dan minuman serbuk teh bukan terdaftar sebagai golongan kelas 3 produk kosmetik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan sebuah perkara selalu melihat bukti-bukti yang ada dan selalu berlandaskan pada Undang-undang yang berlaku agar mencapai kepastian hukum.

Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila putusan Pengadilan Niaga telah dijatuhkan telah diatur dalam Pasal 87 UU Merek bahwa bagi pihak yang memiliki keberatan atas putusan Pengadilan Niaga hanya dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, dikarenakan dalam Pengadilan Niaga tidak mengenal adanya upaya banding. Selain dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Dalam hal ini upaya penyelesaian menggunakan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa berlandaskan pada Pasal 93 UU Merek. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase yaitu upaya penyelesaian sebuah sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang sedang bersengketa, sedangkan alternatif penyelesaian sengketa yaitu lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni menyelesaikan sengketa dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Hal terpenting yang harus mendasari penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa adalah adanya itikad baik dengan mengenyampingkan penyelesaian

secara litigasi di Pengadilan Negeri.

Dalam hal ini sengketa merek antara *Ms Glow* dan *Ps Glow* karena *Ps Glow* telah melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga Surabaya dengan Nomor Perkara Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby dengan amar putusan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan sebagian, maka upaya yang dapat dilakukan pemilik merek adalah mengajukan upaya hukum kasasi. Upaya hukum kasasi dapat dilakukan apabila salah satu pihak tidak merasa puas atas putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim.

Pembuktian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses peradilan perdata di Indonesia. Hal ini dikarenakan pembuktian adalah suatu agenda dimana para pihak memberikan kekuatan ke dalam dalil-dalil yang telah para pihak tersebut utarakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBG yang menentukan bahwa: "Barang siapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikannya." Dengan demikian, pembuktian di dalam perkara perdata terkhusus perkara hak kekayaan intelektual para pihak harus membuktikan kebenaran dalilnya. Oleh karena di dalam hukum acara perdata, kebenaran yang dicari adalah kebenaran yang bersifat formal. Artinya bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak yang sedang berperkara, hal ini sesuai dengan Pasal 178 Ayat (3) HIR/Pasal 189 RBG yang melarang hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau akan mengabulkan lebih dari yang dituntut.

Menurut Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBG dikenal 5 alat bukti yang dianggap sah di dalam sistem peradilan perdata di Indonesia, yaitu surat, saksi, pengakuan, persangkaan dan sumpah.¹⁷ Berdasarkan alat bukti di atas, maka alat bukti surat adalah alat bukti paling utama bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara di peradilan. Hal ini dikarenakan alat bukti surat termasuk alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim dalam mendapatkan kebenaran yang eksklusif di dalam suatu sengketa perdata terkhusus hak kekayaan intelektual.

Pada umumnya negara-negara dengan sistem hukum *civil law* termasuk Indonesia menganut sistem *first to file* dalam memberikan hak merek. Berdasarkan sistem *first to file* tersebut pemilik merek termasuk merek terkenal harus mendaftarkan mereknya di Dirjen HKI untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya dan perlindungan hukum. Hak eksklusif tidak dapat diperoleh pemilik merek hanya dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa pihak tersebut adalah pemakai pertama merek tersebut di Indonesia. *First to file system* berarti bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran diberi prioritas untuk mendapatkan pendaftaran merek dan diakui sebagai pemilik merek yang sah. Untuk mendapatkan perlindungan merek, maka pemohon wajib mendaftarkan barang atau jasa yang dimkasudkan.

Sistem *first to file* ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 UU Merek yang menyebutkan bahwa: "Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya." Dengan demikian, sistem tersebut maka perlindungan merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan. Dalam pasal UU Merek telah ditegaskan

¹⁷ Ronald Saija, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), p. 87.

bahwa: "Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar."

Dalam pertimbangan hakim yang menjadi dasar pembuktian kepemilikan merek dagang *Ps Glow* dan *Pstore Glow* adalah Prinsip *first to file* yang dimana *Ps Glow* telah terbukti terdaftar terlebih dahulu pada Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor: IDM000639146 dari pangkalan data kekayaan intelektual. Sertifikat merek *Pstore Glow* dengan Nomor: IDM000943833 pada tanggal 01 Mei 2021. Sebagaimana fakta di persidangan diketahui bahwa Penggugat adalah pemegang hak lisensi merek dagang *Ps Glow* terdaftar Nomor: IDM000639146 berdasarkan akta penegasan perjanjian kerjasama pemberian lisensi merek dagang pada tanggal 27 Oktober 2021 sesuai bukti P-5 serta sertifikat pencatatan perjanjian lisensi atas merek terdaftar *Ps Glow* sesuai bukti P-6. Selain itu, penggugat adalah pemilik dan penerima hak atas merek *Pstore Glow* (bukti P-8) yakni akta perijinan penyerahan merek dagang nomor 38 tanggal 31 Januari 2022 yang telah dicatatkan berdasarkan bukti P-9 yakni formula 05. Pencatatan pengalihan hak/penggabungan (marger) atas merek/merek kolektif nomor transisi IPT2022052537 atas merek *Pstore Glow* Nomor: IDM000943833 yang telah dilegalisir oleh Dirjen HKI Kementerian Hukum dan Ham. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa Penggugat (*Ps Glow* dan *Pstore Glow*) adalah pemilik hak atas merek secara eksklusif.

KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby telah memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek dengan memberikan pengakuan kepada pemilik merek berupa hak eksklusif atau satu-satunya yang berhak terhadap merek dagang tersebut. Dalam hukum merek negara akan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek yang telah terlebih dahulu mendaftarkan mereknya di Dirjen HKI, seperti dalam kasus ini *Ps Glow* dan *Ms Glow* yang dimana *Ps Glow* yang diberikan perlindungan hukum oleh negara karena *Ps Glow* yang dilindungi oleh negara. Upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik merek *Ps Glow* terhadap putusan yang dikabulkan sebagian yaitu dengan melakukan kasasi. Hal ini merujuk pada UU Merek yang mengatur upaya hukum sengketa pembatalan merek langsung ke tingkat kasasi dikarenakan dalam menyelesaikan sengketa merek tidak ada upaya banding melainkan langsung mengajukan upaya hukum kasasi. Kasasi ke Mahkamah Agung dilakukan untuk meninjau kembali proses penyelesaian perkara pengadilan niaga belum sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dengan melakukan kasasi maka pemilik merek *Ps glow* akan mendapatkan kepastian hukum dan kedudukan hukum mengenai putusan yang dikabulkan sebagian.

REFERENSI

Jurnal

- Fajar, Mukti, Yati Nurhayati, and Ifrani Ifrani. "Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no 2 (2018): 219-236. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art1>
- Kalalo, Pingkan F. D., "Gugatan Pemilik Merek Terdaftar Terhadap Pihak Lain Apabila Tanpa Hak Menggunakan Merek Barang Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya", *Lex Privatum* 9, no 3 (2021).
- Khairandy, Ridwan. "Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya", *Jurnal Magister Hukum* 1, no 1 (1994).

Kuahaty, Sarah Selfina. "Perjanjian Lisensi sebagai Bentuk Perlindungan Merek", *Sasi* 21 no 1 (2015): 65-73.

Labetubun, Muchtar Anshary Hamid and Marselo Valentino Geovani Pariela, "Controlling of Imported or Exported Goods Related to Brand Protection By Customs", *UNTAG Law Review* 4 no 1, 2020. <http://dx.doi.org/10.56444/ulrev.v4i1.1522>

Mamahit, Jisia. "Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa", *Lex Privatum* 1, no 3 (2013).

Wijaya, Wilson, and Christine ST Kansil. "Analisis Kekuatan Unsur Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 364k/Pdt. Sus-Hki/2014) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016", *Jurnal Hukum Adigama* 1, no 1 (2018): 937-961. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2181>

Buku:

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Banindro, Baskoro Suryo. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya dan Desain*. Yogyakarta: BP ISI, 2015.

Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Saidin, OK *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Edisi Revisi 6)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Saija, Ronald. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Soleh, Mohammad. *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No. 313 Desember 2011*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2013.

Yusran, Isnaini. *Buku Pintar HAKI (Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.