

ANALISIS YURIDIS STUDI PUTUSAN SENGKETA MEREK ANTARA PS GLOW DAN MS GLOW MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Muhammad Arif Rahman Hakim¹, Ahmad Syaifudin², Yandri Radhi Anadi³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
E-mail: Rahmanarif7911@gmail.com

ABSTRACT

In this thesis, the author raises the trademark dispute between MS Glow and PStore Glow with the following problem formulation: 1. What is the legal protection for trademarks that have been registered in advance according to Law number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications 2. How is the analysis juridical decision number: 2/Pdt.Sus-HKI/Merk/2022/PN.Niaga Sby regarding the trademark dispute between PS Glow and MS Glow according to Law number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. The research approach used statutory and conceptual approaches. The conclusions from this study are: Legal protection for trademarks that have been registered in advance is contained in article 35 and article 83 of Law number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. The Supreme Court's cassation decision was also of the opinion that the registration of a brand on behalf of PStore Glow was also based on bad faith.

Keywords: *Judgment Analysis, Brand Rights, Brand Disputes.*

ABSTRAK

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat tentang sengketa merek antara MS Glow dan PStore Glow dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 2. Bagaimana analisis yuridis putusan nomor: 2/Pdt.Sus-HKI/Merk/2022/PN.Niaga Sby tentang sengketa merek antara PS Glow dan MS Glow menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: Perlindungan hukum atas merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu terdapat pada pasal 35 dan pasal 83 Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Putusan Kasasi Mahkamah Agung juga berpendapat Pendaftaran merek atas nama PStore Glow juga dilandasi iktikad tidak baik.

Kata Kunci : *Analisis Putusan, Hak Atas Merek, Sengketa Merek.*

PENDAHULUAN

Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing I

³ Dosen Pembimbing II

informasi dan sarana transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 1 menyatakan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.⁴ Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Putusan No: 2 Pdt.Sus HKI Merek 2022 PN Niaga Sby menyatakan penggugat PStore Glow memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang “PS Glow” dan merek dagang “PStore Glow” yang terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik) dan menghukum tergugat yaitu MS Glow membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.37.990.726.332. MS Glow lebih dulu mendaftarkan mereknya pada September 2016 di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual yang dimana hak menggunakan merek tersebut dan MS Glow For Men tahun 2020. Disisi lain PS Glow baru mendaftarkan mereknya pada tanggal 24 Januari 2022, yang dimana prinsip menggunakan merek adalah *first to use* dan *first to file* dapat diartikan sebagai yang mendaftarkan terlebih dahulu dapat menggunakan merek tersebut sebagai yang pertama dan dapat menggunakan merek tersebut sebagai yang pertama.⁵

Berdasarkan Undang-undang tentang Merek dan Indikasi Geografis jelas bahwa MS Glow memiliki hak atas mereknya karena MS Glow telah mendaftarkan mereknya pada tahun 2016, jika perpanjangan dapat diajukan 10 tahun setelah tanggal penerimaan berarti

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁵ Putusan nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby

hak atas merek dari MS Glow masih berlaku sampai dengan tahun 2026. Sengketa merek anantara MS Glow dan PS Glow menarik peneliti untuk melakukan penelitian secara mendalam dalam bentuk Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Nomor:2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN. Niaga Sby Tentang Sengketa merek Antara PS Glow dan MS Glow Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”.

Dalam jurnal ini, penulis menggali peraturan perundang-undangan mana saja yang mengatur dan berhubungan dengan sengketa atas hak merek. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Konseptual, pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁶Sedangkan metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dimana fokus kajian dalam penelitian ini adalah kaedah hukum positif terkait dengan sengketa atas merek yang ada di Indonesia. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Merek Yang Telah Didaftarkan Terlebih Dahulu Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Hukum menurut C.S.T Kansil adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.⁸. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁹. Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang

⁶ Soekanto, Soerjono dan Mamuji, S. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.hlm 93

⁷ Marzuki, P.M. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm 35

⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 38.

⁹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54

bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normative karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.¹⁰

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu, Perlindungan hukum preventif dan Perlindungan hukum Represif.¹¹ Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penangan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.¹²

Merek yang dilindungi di Indonesia berupa logo, tanda gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan atau tiga dimensi suara, hologram, atau kombinasi dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan barang dan/atau jasa. Hak atas merek diperoleh ketika merek tersebut didaftarkan lebih dulu untuk memperoleh penggunaan merek tersebut. Prinsip yang digunakan dalam penggunaan merek adalah *first to use* dan *first to file*, yang berhak menggunakan merek adalah dia yang mendaftarkan lebih dulu untuk penggunaan merek tersebut.

Pasal 20 Undang-undang tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang pendaftaran merek. Merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak apabila tidak memiliki daya pembeda dengan merek yang lain. Seharusnya ketika PStore Glow mendaftarkan di Dijten HKI ditolak karena produknya mirip dengan MS Glow. Pasal 21 Permohonan ditolak

¹⁰ Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 4

¹¹ Philipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm

¹² Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. hlm 14

jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Kemudian Permohonan ditolak jika Merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

Pasal 21 ayat (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik, yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Selanjutnya di pasal 35 mengatur tentang jangka waktu perlindungan dan perpanjangan merek terdaftar, Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan. Permohonan perpanjangan diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.¹³

Berdasarkan Undang-undang tentang Merek dan Indikasi Geografis jelas bahwa MS Glow memiliki hak atas mereknya karena MS Glow telah mendaftarkan mereknya pada tahun 2016, jika perpanjangan dapat diajukan 10 tahun setelah tanggal penerimaan berarti hak atas merek dari MS Glow masih berlaku sampai dengan tahun 2026.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum preventif hak atas merek sesuai dengan pasal 35 Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan. Berdasarkan Undang-undang tentang Merek dan Indikasi Geografis jelas bahwa MS Glow memiliki hak atas mereknya karena MS Glow telah mendaftarkan mereknya pada tahun 2016, jika perpanjangan dapat diajukan 10 tahun setelah tanggal penerimaan berarti hak atas merek dari MS Glow masih berlaku sampai dengan tahun 2026. Pasal 21 Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik

¹³ Undang-undang no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Bentuk perlindungan hukum represif hak atas merek juga sesuai dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 83, 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 gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. Gugatan atas pelanggaran merek dapat diajukan kepada pengadilan niaga.

Hasil dari gugatan Ms Glow kepada Pengadilan Niaga Medan adalah Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya, pendaftar pengguna pertama (first to use) merek “MS Glow/for cantik skincare+Logo”No. Pendaftaran IDM000633038 Kelas Barang/Jasa. Menyatakan pendaftaran merek atas nama Tergugat yakni merek “Pstore Glow Men mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “MS Glow For Men yang terdaftar atas nama Penggugat. Menyatakan pendaftaran merek atas nama Tergugat yakni: merek “PStore Glow”. Nomor Pendaftaran: IDM000943833 dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek “MS Glow”.¹⁴

Menyatakan batal pendaftaran merek atas nama tergugat yakni PStore Glow dan PStore Glow for men dengan segala akibat hukumnya. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret merek terdaftar atas nama Tergugat PStore Glow dan PStore Glow for men dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek, sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku dan Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.126.000,- (empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

B. Analisis Yuridis Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-HKI/Merk/2022/PN.Niaga Sby Tentang Sengketa Merek Antara PS Glow Dan MS Glow Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Niaga dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: PT. PStore glow bersinar Indonesia sebagai penggugat dan PT. Kosmetika Global Indonesia tergugat I, PT. Kosmetika Cantik Indonesia tergugat II, Gilang Widya Pramana tergugat III, Shandy Purnamasari tergugat IV, Titis Indah Wahyu Agustin tergugat

¹⁴ Putusan Nomor:2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN NiagaMdn

V, Sheila Marthalia tergugat VI. Selaku pemegang hak untuk penggunaan merek dagang produk kosmetik Golongan Kelas 3 berdasarkan klasifikasi produk yang terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia selama ini telah mengiklankan dan memasarkan produk-produk kosmetik yang diantaranya menggunakan merek dagang “PS Glow” dan merek dagang “PStore Glow”, dimana penggunaan atas masing-masing merek dagang tersebut adalah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Fakta yang ada PStore Glow dan PS Glow telah terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. PStore Glow Nomor pendaftaran IDM000943833, tanggal pendaftaran 1 Mei 2021 dan PS Glow Men Nomor pendaftaran IDM000959425, tanggal pendaftaran 05 April 2022. Bahwa penggunaan merek dagang “MS Glow” untuk produk kosmetik Golongan Kelas 3 yang diproduksi dan / atau dipasarkan oleh Tergugat I maupun Tergugat II tersebut pada kenyataannya memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang “PS Glow” dan “PStore Glow” untuk barang dan/atau jasa sejenis yang digunakan Penggugat secara sah menurut ketentuan hukum; sedangkan Penggugat tidak pernah memberi ijin dan / atau persetujuan apapun atas penggunaan merek dagang “MS Glow” oleh Para Tergugat yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang “PS Glow” dan “PStore Glow” yang digunakan Penggugat tersebut.

Bahwa ternyata penggunaan merek dagang “MS Glow” oleh Para Tergugat yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang “PS Glow” dan “PStore Glow” yang digunakan Penggugat tersebut adalah berdasarkan pemberian ijin dari Tergugat IV, sedangkan Tergugat IV sama sekali tidak memiliki hak maupun kewenangan atas merek dagang “MS Glow. Berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis berbunyi : “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. Tindakan Para Tergugat yang tanpa hak telah menggunakan merek dagang “MS Glow” yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan produk sejenis dengan merek dagang “PS Glow” dan “PStore Glow” yang digunakan Penggugat sangatlah merugikan Penggugat, dimana untuk membesarkan merek dagang tersebut Penggugat telah membiayai proses periklanan yang mengeluarkan dana tidak sedikit, namun justru Para

Tergugat secara langsung maupun tidak langsung telah mendapatkan manfaat atas kemiripan merek dagang yang digunakan secara tanpa hak tersebut, yakni berupa omset penjualan produk kosmetik sebesar Rp.600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah) setiap bulan atau setara Rp.3.600.000.000.000,- (tiga trilyun ratus enam ratus milyar rupiah) dalam waktu 6 bulan. atas pelanggaran berupa penggunaan merek MS Glow secara tanpa hak yang memiliki kemiripan pada pokoknya dengan merek yang digunakan Penggugat tersebut kiranya patut dan beralasan apabila Penggugat menuntut ganti rugi terhadap Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh milyar rupiah) secara tunai dan seketika yakni nilai 10% (sepuluh persen) dari omset 6 (enam) bulan yang diperhitungkan sebagai biaya atas manfaat penggunaan merek dagang yang selama ini secara gencar diiklankan oleh Penggugat dengan biaya yang tidak sedikit.

Bahwa selain dari ganti rugi atas pemanfaatan merek dagang yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang yang digunakan oleh Penggugat tersebut, kiranya patut dan beralasan jika Penggugat menuntut penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek dagang “MS Glow” yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang “PS Glow” dan “PStore Glow” tersebut termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan produksi, peredaran dan perdagangan seluruh produk kosmetik dengan merek “MS Glow” 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 penghentian kegiatan tersebut.¹⁵

Dengan uraian diatas maka Hakim menolak eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan untuk sebagian, Menyatakan Penggugat memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang “PS Glow” dan merek dagang “PStore Glow” yang terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI 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 Penggugat untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik) terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat

¹⁵ Putusan nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby

VI 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.

Jadi alasan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya mengabulkan gugatan dari PStore Glow adalah eksepsi yang diajukan merupakan bantahan-bantahan dan alasan bukan merupakan alat bukti. Selain itu hak atas merek yang dilindungi adalah MS Glow, seperti keterangan ahli diatas jika merek yang dilindungi adalah banana for ape jika ada pihak lain menggunakan merek banana saja tidak bisa dipermasalahkan. PStore Glow memang memiliki kemiripan namun tidak sama persis dengan MS Glow, selain itu merek dari PStore Glow tidak bertentangan dengan hukum karena merek tersebut terdaftar pada DJKI. Setelah dikeluarkannya putusan pada pengadilan negeri niaga Surabaya pihak dari MS Glow tidak tinggal diam, mereka membawa kasus ini ke Mahkamah Agung dan meminta untuk membatalkan putusan pada pengadilan negeri niaga Surabaya.

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut: Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi untuk seluruhnya; 2. Menyatakan merek-merek dagang yang digunakan Tergugat I Konvensi adalah merek dagang yang sah milik Tergugat IV Konvensi; 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonvensi dari tahun 2021 sampai dengan saat ini sebesar Rp47.333.192.813,33 (empat puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah dan tiga puluh tiga sen); 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar total kerugian kepada Penggugat II Rekonvensi sebesar Rp547.333.192.813,33 (lima ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah dan tiga puluh tiga sen), yang pembayarannya dilaksanakan dengan seketika dan sekaligus; 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek-merek dagang “PS Glow” dan “PStore Glow” dan “PS Glow Men”, termasuk namun tidak terbatas kepada perbuatan memproduksi, mengedarkan dan/atau memperdagangkan usaha bisnis kosmetik yang memakai merek-merek dagang tersebut dan perbuatan lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: PT. Kosmetika Global Indonesia dan kawan-kawan, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 12 Juli 2022.

Dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim pada Pengadilan negeri Niaga Surabaya mengabulkan gugatan dari PSGlow karena merek tersebut terdaftar pada DJKI, oleh karenanya PSGlow mendapatkan hak eksklusif atas merek dan tidak bertentangan dengan hukum. Berbeda dengan putusan Kasasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung yang berpendapat terdapat kemiripan, persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut, sehingga hal ini akan mengecoh, membingungkan dan menyesatkan. Pendaftaran merek atas nama PStore Glow juga dilandasi iktikad tidak baik, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek “MS Glow. Berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung sejalan dengan Putusan Pengadilan Niaga Medan dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya.

Pada akhirnya Sengketa antara MS Glow dan PStore Glow dimenangkan oleh MS Glow. Hasil Analisis dari berbagai sudut pandang mulai dari siapa yang mendaftarkan hak atas mereknya terlebih dahulu kemudian dihubungkan dengan prinsip siapa yang mendaftarkan merek terlebih dahulu berarti dia yang berhak atas merek tersebut. Dalam sengketa ini juga sangat terlihat bahwa PStore Glow meniru baik dari nama dan produk yang dijual yakni sama-sama produk kosmetik, dari sini dapat disimpulkan bahwa PStore Glow membonceng ketenaran merek dari MS Glow yang tentunya tidak mudah untuk membesarkan suatu merek dagang perlu waktu tenaga bahkan biaya yang tidak sedikit. Putusan kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sudah mencerminkan keadilan dalam masyarakat jadi hal ini akan berakibat citra hukum yang ada dimasyarakat tetap baik.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum preventif hak atas merek sesuai dengan pasal 35 Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan. Berdasarkan Undang-undang tentang Merek dan Indikasi Geografis jelas bahwa MS Glow memiliki hak atas mereknya karena MS Glow telah mendaftarkan mereknya pada tahun 2016, jika perpanjangan dapat diajukan 10 tahun setelah tanggal

penerimaan berarti hak atas merek dari MS Glow masih berlaku sampai dengan tahun 2026. Perlindungan hukum represif hak atas merek juga sesuai dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 83, 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 gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. Gugatan atas pelanggaran merek dapat diajukan kepada pengadilan niaga. Pengadilan Negeri Niaga Surabaya mengabulkan gugatan dari PStore Glow adalah merek dari PStore Glow tidak bertentangan dengan hukum karena merek tersebut terdaftar pada DJKI. Berbeda dengan putusan Kasasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung yang berpendapat terdapat kemiripan, persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut, sehingga hal ini akan mengecoh, membingungkan dan menyesatkan. Pendaftaran merek atas nama PStore Glow juga dilandasi iktikad tidak baik, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek “MS Glow. Berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung sejalan dengan Putusan Pengadilan Niaga Medan dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Marzuki, P.M. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Hlm 35
- Muchsin.2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*.
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Hlm 14
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, S. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada.Hlm. 13
- Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.54
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai
Pustaka, Jakarta, 1989, Hlm. 38
- Sudikno,Martokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,
2005, Hlm. 4.

Philipus M. Hadjon.1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya:Bina Ilmu. Hlm 30

Peraturan Perundang-Undangan

Undang - undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Putusan Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Putusan Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Putusan nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby

Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga.Mdn