

PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn dan PUTUSAN NOMOR 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby)

SETTLEMENT OF TRADEMARK DISPUTES IN INDONESIA (ANALYSIS OF DECISION NUMBER 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn and DECISION NUMBER 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby)

Nahdhah^{1*}

¹Universitas Islam Klaimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, Indonesia

email: nahdhah@Uniska-
bjm.ac.id

Abstrak

Sengketa terhadap merek di Indonesia kerap terjadi yangmana satu perusahaan melayangkan gugatan atas sengketa merek dagang. Dalam hal ini terdapat dua putusan pengadilan yang berbeda yaitu PUTUSAN NOMOR 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn dan PUTUSAN NOMOR 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby tentang sengketa merek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode penelitian normatif dengan cara menganalisa dua putusan pengadilan. Hasil dari penelitian ini yaitu Penyelesaian sengketa merek di Indonesia sudah diatur pada Undang-Undang Merek sebagaimana bentuk perlindungan pemerintah dan kepastian hukum. Dalam rangka perlindungan hukum maka prinsip yang dipakai yaitu prinsip perlindungan hukum hak merek menggunakan prinsip *first to file* (pendaftaran pertama kali). Berdasarkan prinsip tersebut perkara antara kedua belah pihak dimenangkan oleh pihak yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu.

Abstract

Disputes against brands in Indonesia often occur where one company files a lawsuit over a trademark dispute. In this case, there were two different court decisions, namely DECISION NUMBER 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn and DECISION NUMBER 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby regarding trademark disputes. The method used in this study is a normative research method by analyzing two court decisions. The results of this study are that the settlement of trademark disputes in Indonesia is regulated in the Trademark Law as a form of government protection and legal certainty. In the context of legal protection, the principle used is the principle of legal protection of trademark rights using the principle first to file (first time registration). Based on this principle, the case between the two parties is won by the party that registers the mark first.

Kata Kunci:
Penyelesaian Sengketa
Sengketa
Merek

Keywords:
*Dispute resolution
Dispute
Brand*

PENDAHULUAN

Merek merupakan perwujudan dari karya intelektual yang memiliki peranan penting dalam dunia usaha dengan tujuan dapat meningkatkan perdagangan barang dan jasa. Dari merek konsumen dapat melihat *image* barang atau jasa yang ditawarkan dan kualitas produk serta tanda pengenal yang akan menjadi daya pembeda dari lainnya. Oleh karena itu merek secara ekonomi adalah asset yang harus dijaga. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menentukan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 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. Sebagai tanda pembeda maka merek dalam suatu klasifikasi barang atau jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dengan yang lainnya baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya. Pengertian persamaan pada keseluruhannya yaitu apabila mempunyai persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan, dan tujuan pemakainnya. Pengertian persamaan pada pokoknya yaitu apabila memiliki persamaan pada persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan bentuk dan cara penempatan, persamaan bunyi ucapan. (Desak Made Dwipayani 2021). Mengingat peran penting merek dalam dunia perdagangan maka diperlukan perlindungan hukum terhadap hak-hak perseroan atau badan hukum yang memiliki merek tersebut.

Perlindungan atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan ini sebagai bentuk kepastian hukum yang diberikan negara kepada pemegang merek. Dalam jangka waktu tertentu ia menggunakan sendiri merek tersebut ataupun memberi izin kepada seseorang beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Perlindungan hak atas merek terdaftar yaitu adanya kepastian hukum atas merek terdaftar, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan dan dihapuskan sebagai alat bukti terjadinya sengketa pelanggaran atas Merek Terdaftar.

Seorang pemilik merek atau penerima lisensi merek dapat menuntut seseorang yang tanpa izin, telah menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya pada merek orang lain yang bergerak dalam bidang perdagangan atau jasa yang sama (Pasal 76 ayat (1) jo Pasal 77) pengadilan niaga akan menyidangkan kasus pelanggaran merek pasal 76 ayat (2). Putusan pengadilan niaga dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung Pasal 79. Bagi merek yang sudah didaftarkan oleh pemiliknya masih bisa ditiru oleh orang lain apalagi jika merek tersebut tidak didaftarkan. Sehingga apabila ada merek terdaftar dikemudian hari yang sama pada pokoknya atau keseluruhan atau terkadang merek yang baru itupun juga terdaftar resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Maka jika terjadi hal demikian maka dapat dilakukan penyelesaian sengketa merek sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU 20/2016), pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan merek ke pengadilan niaga. Lebih lanjut, penjelasan pasal 76 UU 20/2016 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain adalah pemilik merek terdaftar, jaksa, dan yayasan/lembaga keagamaan

Pelanggaran terhadap merek terdaftar tidak hanya dilakukan dengan modus memalsukan barang yang menyerupai aslinya baik itu barang/jasa melainkan juga dengan modus memalsukan merek terdaftar. Pada saat ini pelanggaran merek dengan tujuan untuk pemboncengan merek reputasi, modus ini dilakukan dengan membuat produk barang atau jasa yang menyerupai merek terdaftar aslinya sehingga konsumen atau masyarakat dapat terkecoh akibat tindakan pemboncengan ini. Kegiatan ini tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga merugikan produsen asli merek terdaftar. (Arifin dan Iqbal 2020). Dikatakan pula tujuan dari plagiarisme merek terkenal adalah untuk memasarkan hasil suatu produksi yang dapat

berupa barang atau jasa dengan menggunakan popularitas, reputasi quality assurance tentang karakter, keistimewaan, fungsi atau kuantitas dari barang-barang produksi lain yang memenuhi ketentuan-ketentuan di atas. Penjiplakan merek dapat dikategorikan sebagai wujud persaingan bisnis tidak sehat. (Denny, Yenny Permata Liegestu, Novika 2022).

Sengketa terhadap merek di Indonesia kerap terjadi yangmana satu perusahaan melayangkan gugatan atas sengketa merek dagang. Sebagai contoh sengketa merek dagang antara Shandy Purnamasari dan Putra Siregar. Shandy Purnamasari sebagai pemilik merek MS Glow dan Putra Siregar Sebagai pemilik PS Glow. Kemiripan diantara keduanya menimbulkan perselisihan dan gugatan di Pengadilan Niaga Medan dan Surabaya. Dalam hal ini juga menyebabkan dua putusan pengadilan yang berbeda yaitu PUTUSAN NOMOR 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn dan PUTUSAN NOMOR 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby. Berdasarkan latar belakang diatas yang mana urgensi dari pendaftaran merek dagang untuk mendapatkan kepastian hukum hingga ketika terjadi sengketa merek sebagaimana sengketa yang terjadi antara kedua kasus diatas dengan putusan yang berbeda. Hal ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam tentang bagaimana penyelesaian sengketa merek di Indonesia dengan studi putusan PUTUSAN NOMOR 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga MdnMdn dan PUTUSAN NOMOR 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby

METODOLOGI

Jenis penelitian hukum normatif dipilih penulis untuk melakukan penelitian ini. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma. (Nurhayati, Ifrani, dan Said 2021) Sebagaimana dalam penelitian hukum normatif maka penelitian ini akan berfokus pada penyelesaian sengketa merek yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan studi putusan pengadilan niaga Medan dan Surabaya tentang merek. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan yang akan dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku, artikel pada jurnal, artikel pada prosiding dan tesis serta disertasi yang dijadikan rujukan dalam memperdalam analisa penelitian. Teknik dalam Analisa penelitian dengan menggunakan Teknik Analisa deskriptif. Dengan Teknik Analisa tersebut diharapkan akan dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merek dagang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mencabut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Menurut Undang-Undang tersebut “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.” Perlindungan merek dapat dilaksanakan dengan sistem perlindungan konstitutif yaitu perlu dilakukannya pendaftaran dulu agar mendapatkan hak atas sebuah merek. (Denny, Yenny Permata Liegestu, Novika 2022). Hukum merek di Indonesia menjalankan sistem first-to-file artinya merek yang didaftarkan pertama kali oleh pemilik usaha, dialah yang mempunyai hak dari suatu merek. (Maulidina dan Marpaung 2022). Oleh karena itu pendaftaran terhadap merek sangat urgen karena dijadikan sebagai landasan untuk mendapatkan sebuah kepastian hukum. Jadi, Ketika terjadi sengketa terhadap merek dagang maka pemerintah akan menggunakan sertifikat merek sebagai acuan yang dapat membuktikan kepemilikan hak atas merek secara formil. Jika merujuk kepada undang-undang merek harusnya tidak akan terdapat persamaan atas merek dagang karena permohonan merek itu seharusnya ditolak jika memiliki persamaan dengan

merek lain, pada pokoknya maupun keseluruhannya. Namun jika permohonan merek tersebut menyerupai nama orang ataupun badan hukum orang lain, bendera, lambang, simbol, ataupun emblem negara dan lembaganya atau tanda dan cap resmi yang digunakan oleh negara. Dan juga sebuah permohonan dapat ditolak jika diketahui adanya niat tidak baik dibalik permohonan pendaftaran merek tersebut. (Denny, Yenny Permata Liegestu, Novika 2022).

Dalam kasus sengketa merek pada Pengadilan Niaga Medan Shandy Purnamasari mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap Putra Siregar. Gugatan ini didasarkan atas kesamaan merek dagang PSTORE GLOW dan PSTORE GLOW FOR MEN milik Putra Siregar dengan merek dagang "MS GLOW/for beautiful skincare LOGO" dan "MS GLOW FOR MEN" milik Sandy Purnamasari sedangkan pada Pengadilan Niaga Surabaya Putra Siregar mengajukan gugatan yang sama.

A. PUTUSAN NOMOR 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn

Pada putusan nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn yangmana penggugat Shandy Purnamasari dan tergugat Putra Siregar dengan duduk perkara bahwa pada tanggal 20 September 2016 PENGGUGAT telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan No. Permohonan D002016044408 dan telah terdaftar untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Merek atas nama pemegang merek: SHANDY PURNAMASARI. Tanggal Penerimaan 20 September 2016. No. Pendaftaran : IDM000633038. Kelas Barang/Jasa (NCL 9): beserta contoh etiket merek dengan uraian barang/jasa: "kosmetik, bedak, cat rambut lurus, mangir, cream untuk muka, lipstik, pelembab, deodorant, pembersih muka". Dengan demikian PENGGUGAT adalah Pemilik Merek "MS GLOW" dengan Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara sampai dengan tanggal 20 September 2026;

Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2020 PENGGUGAT juga telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek "MS GLOW FOR MEN" ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan No. Permohonan DID2020006601 dan telah terdaftar untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Merek atas nama pemegang merek: SHANDY PURNAMASARI. Tanggal Penerimaan 5 Pebruari 2020. No. Pendaftaran : IDM000877377. Kelas Barang/Jasa (NCL 11): beserta contoh etiket merek dengan uraian barang/jasa: "kosmetik; bedak; pewarna dan cat rambut; krim wajah; lulur; pelembab; deodorant; pembersih wajah; lipstik". Dengan demikian PENGGUGAT adalah Pemilik Merek "MS GLOW FOR MEN" dengan Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2030;

Dengan duduk perkara tersebut pihak penggugat dalam putusan dinyatakan dalam pokok perkara bahwa Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya, pendaftar dan pengguna pertama (*first to use*) merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" No. Pendaftaran IDM000633038. Kelas Barang/Jasa (NCL 9): 3 dan merek "MS GLOW FOR MEN" No. Pendaftaran IDM000877377. Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3 dengan uraian barang sebagaimanatercantum dalam sertifikat merek dan mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk menggunakan merek tersebut di Indonesia;

Menyatakan pendaftaran merek atas nama Tergugat yakni: merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran: IDM000943833.. Kelas Barang/Jasa : 3; merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran : IDM000943834. Kelas Barang/Jasa : 3, 44; mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" Nomor Pendaftaran IDM000633038 yang terdaftar atas nama Penggugat;

Menyatakan pendaftaran merek atas nama Tergugat yakni merek "Pstore Glow Men". Nomor Pendaftaran : IDM000943835. Kelas Barang/Jasa : 3, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "MS GLOW FOR MEN" No. Pendaftaran IDM000877377, yang terdaftar atas nama Penggugat;

Menyatakan pendaftaran merek atas nama Tergugat yakni: merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran: IDM000943833.. Kelas Barang/Jasa : 3; merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran : IDM000943834. Kelas Barang/Jasa : 3, 44; merek "Pstore Glow Men". Nomor Pendaftaran : IDM000943835. Kelas Barang/Jasa : 3 dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" No. Pendaftaran IDM000633038. Kelas Barang/Jasa (NCL 9): 3 dan merek "MS GLOW FOR MEN" No. Pendaftaran IDM000877377. Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3 terdaftar atas nama Penggugat;

Menyatakan batal pendaftaran merek atas nama Tergugat yakni: merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran: IDM000943833..Kelas Barang/Jasa : 3; merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran : IDM000943834. Kelas Barang/Jasa : 3, 44; merek "Pstore Glow Men". Nomor Pendaftaran : IDM000943835. Kelas Barang/Jasa : 3 dengan segala akibat hukumnya;

Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret merek terdaftar atas nama Tergugat yakni: merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran: IDM000943833. KelasBarang/Jasa : 3; merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran : IDM000943834.Kelas Barang/Jasa : 3, 44; merek "Pstore Glow Men". Nomor Pendaftaran : IDM000943835. Kelas Barang/Jasa : 3 dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek, sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku;

Merek "Pstore Glow Men". Nomor Pendaftaran : IDM000943835. Kelas Barang/Jasa : 3 dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" No. Pendaftaran IDM000633038. Kelas Barang/Jasa (NCL 9): 3 dan merek "MS GLOW FOR MEN" No. Pendaftaran IDM000877377. Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3 terdaftar atas nama Penggugat;

Menyatakan batal pendaftaran merek atas nama Tergugat yakni: merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran: IDM000943833..Kelas Barang/Jasa : 3; merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran : IDM000943834. Kelas Barang/Jasa : 3, 44; merek "Pstore Glow Men". Nomor Pendaftaran : IDM000943835. Kelas Barang/Jasa : 3 dengan segala akibat hukumnya;

Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret merek terdaftar atas nama Tergugat yakni: merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran: IDM000943833. KelasBarang/Jasa : 3; merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran : IDM000943834.Kelas Barang/Jasa : 3, 44; merek "Pstore Glow Men". Nomor Pendaftaran : IDM000943835 Kelas Barang/Jasa : 3 dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek, sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku;(Putusan, Agung, Indonesia, Niaga, et al. 2022)

Dengan demikian maka putusan Pengadilan Niaga Medan menyatakan bahwa merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" No. Pendaftaran IDM000633038. Kelas Barang/Jasa (NCL 9): 3 dan merek "MS GLOW FOR MEN" No. Pendaftaran IDM000877377. Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3 terdaftar atas nama Penggugat;

B. PUTUSAN NOMOR 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby

Pada putusan NOMOR 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby yangmana penggugat PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA dan tergugat PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA, PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA dkk. Dalam duduk perkara pada putusan dinyatakan bahwa kedudukan hukum masing-masing pihak dalam sengketa penggunaan merek secara tidak sah yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar untuk barang dan/atau jasa sejenis adalah sebagai berikut : PENGGUGAT dahulu bernama PT. PSGLOW KOSMETIK

INDONESIA adalah perusahaan berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia bergerak dibidang usaha kosmetika;

Bahwa PENGUGAT selaku pemegang hak untuk penggunaan merek dagang produk kosmetik Golongan Kelas 3 berdasarkan klasifikasi produk yang terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian 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;

Bahwa 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: gugatan ganti rugi; dan/atau ; penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”* ; Dengan demikian maka PENGUGAT memiliki hak secara hukum untuk mengajukan gugatan ini serta menuntut ganti rugi dan / atau tuntutan penghentian aktifitas penggunaan merek “MS GLOW” yang memiliki kemiripan pada pokoknya dengan merek dagang “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” yang digunakan PENGUGAT;

Dengan duduk perkara tersebut pihak pengugat dalam putusan Menyatakan PENGUGAT memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang “PS GLOW” dan merek dagang “PSTORE GLOW” yang terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik)

Menyatakan TERGUGAT I, 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 PENGUGAT untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik) terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada PENGUGAT 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

Dengan putusan tersebut maka merek atas PS GLOW dan merek dagang PSSTORE GLOW dinyatakan mempunyai hak atas merek tersebut karena terdaftar dalam jenis golongan barang/jasa kelas 3 (kosmetik) di Kementrian Hukum dan HAM pada DJKI Kementrian Hukum dan Hak Republik Indonesia.(Putusan, Agung, Indonesia, Pdt, et al. 2022)

C. PENYELESAIAN SENGKETA MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Merek merupakan salah satu Jenis Hak Kekayaan Intelektual. Dalam Hak Kekayaan Intelektual, merek memiliki pengaturan secara tersendiri yaitu Undang-Undang Merek. Merek merupakan sebuah tanda yang memiliki daya pembeda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa maka dalam hal ini, sebuah merek pasti harus memiliki karakteristik yang berbeda dari merek lain.

Merek secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya cukup disebut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis). Merek secara yuridis akan mendapatkan perlindungan setelah pemilik merek mendaftarkan pada negara yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perlindungan hak merek yang terdaftar secara formal telah memberikan akibat yuridis bahwa, pihak-pihak yang ingin mendapatkan perlindungan hak merek harus mengikuti mekanisme pendaftaran yang telah ditentukan secara formal, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib (*compulsory*) untuk mendapatkan perlindungan hak merek. Hal ini juga berarti merek yang tidak didaftarkan tidak akan mendapatkan perlindungan dari negara sehingga merek-merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang (masyarakat) tanpa izin dari pemilik merek pertama karena merek yang tidak dilakukan pendaftaran secara yuridis masih dianggap sebagai merek milik umum (*public domain*)(Gunawan 2022)

Dalam Undang-undang Merek 2001 penyelesaian sengketa merek dilakukan di pengadilan niaga yang merupakan badan peradilan khusus. Dengan adanya perubahan dan penggantian Undang-undang merek sebagaimana tersebut di atas, maka peraturan yang berlaku mengenai merek sekarang ini adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.(Adiputra, Widiati, dan Ujianti 2020)

Adapun mengenai jalur penyelesaian sengketa, sengketa bisnis/sengketa dagang dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Menurut pasal 76 – 84 UU Merek, sengketa merek dapat diselesaikan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Adapun pasal 84 UU Merek, yang merupakan bagian keempat dari bab penyelesaian sengketa merek merupakan penyelesaian sengketa merek melalui jalur non litigasi. Dalam pasal 84 tersebut, menyebutkan bahwa sengketa merek dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa. Sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 84 maka sengketa merek dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase yang dimana jalur tersebut termasuk salah satu alternatif penyelesaian sengketa.

Prinsip perlindungan hukum hak merek menggunakan prinsip *first to file* (pendaftaran pertama kali) melalui mekanisme pendaftaran per negara atau secara internasional. Secara internasional, pendaftaran terhadap hak merek diatur dalam dua (2) perjanjian internasional, yaitu:

1. *The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* yang ditandatangani tahun 1881 dan mulai berlaku efektif tahun 1892;
2. *Protocol relating to the Madrid Agreement 1989 (Madrid Protocol)* yang mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 1996.

Hak merek secara umum didapatkan melalui prosedur pendaftaran, meskipun di beberapa negara dikenal juga merek-merek tidak terdaftar (*unregistered trademark*) yang dilindungi berdasarkan tradisi common law yang disebut *equity*. Perlindungan hak merek terdaftar harus didasarkan pada prinsip itikad baik (*good faith*) dari pihak pendaftar merek, sehingga hanya pihak pendaftar merek yang memiliki itikad baik yang hanya mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sengketa antara Shandy Purnamasari dan Putra Siregar yang diawali dari Shandy Purnamasari mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap Putra Siregar di pengadilan niaga yang terdapat di Pengadilan Negeri Medan. Gugatan ini didasari atas kemiripan merek “PSTORE GLOW” dan “PSTORE GLOW FOR MEN” yang dimiliki oleh Putra Siregar dengan merek “MS GLOW/for cantik skincare+LOGO” dan “MS GLOW FOR MEN” yang dimiliki oleh Sandy Purnamasari. Shandy menganggap bahwa Putra Siregar telah menjiplak merek miliknya.

Adapun dalam perkara ini, majelis hakim memutuskan untuk menerima gugatan yang diajukan oleh Shandy Purnamasari. Majelis hakim menilai bahwa berdasarkan prinsip *first to file*, maka Shandy Purnamasari adalah pemegang

yang sah terhadap merek “MS GLOW/for cantik skincare+LOGO” dan “MS GLOW FOR MEN” dan apabila dibandingkan dengan merek “PSTORE GLOW” dan “PSTORE GLOW FOR MEN” terdapat persamaan pada pokoknya diantara kedua merek tersebut. Majelis hakim juga berpendapat bahwa Putra Siregar memiliki itikad tidak baik karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek miliknya. Sehingga majelis hakim mengabulkan permohonan Shandy Purnamasari untuk membatalkan pendaftaran merek “PSTORE GLOW” dan “PSTORE GLOW FOR MEN” milik Putra Siregar.

Putra Siregar tidak tinggal diam dengan gugatan yang diajukan oleh Shandy Purnamasari kepadanya. Ia juga mengajukan gugatan yang sama ke Pengadilan Negeri Surabaya. Namun dalam hal ini, Putra Siregar tidak mengajukan gugatan atas nama pribadinya, melainkan melalui PT Pstore Glow Bersinar Indonesia selaku penggugat. Sedangkan, yang digugat dalam perkara ini diantaranya PT Kosmetika Global Indonesia, PT Kosmetika Cantik Indonesia, Gilang Widya Pramana, Shandy Purnamasari, Titis Indah Wahyu Agustin, dan Sheila Marthalia.

Majelis Hakim menemukan bahwa merek dagang terdaftar untuk produk MS Glow adalah "MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE", sehingga terdapat perbedaan antara tanda pada produk dengan tanda pada sertifikat merek dagang. Pada prinsipnya, majelis hakim berpendapat bahwa merek MS Glow milik Shandy Purnamasari tidak dilindungi sebagaimana mestinya, karena memiliki penamaan yang berbeda dengan sertifikat mereknya. Sehingga, majelis memutuskan bahwa penggunaan merek MS Glow dilakukan tanpa hak dan melawan hukum dan merugikan penggugat selaku pemilik merek PS Glow. Dalam hal ini, majelis hakim memerintahkan para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp37 Miliar dan menghentikan produksi seluruh produk kosmetik MS Glow.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa merek di Indonesia sudah diatur pada Undang-Undang Merek sebagaimana bentuk perlindungan pemerintah dan kepastian hukum. Dalam rangka perlindungan hukum maka prinsip yang dipakai yaitu prinsip perlindungan hukum hak merek menggunakan prinsip *first to file* (pendaftaran pertama kali). Berdasarkan prinsip tersebut perkara antara kedua belah pihak dimenangkan oleh pihak yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu. Pendaftaran merek dinilai sangat urgen demi melindungi pemilik merek terdaftar/penerima lisensi oleh karena itu jika terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang dan/jasa yang sejenis maka pemilik merek dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

REFERENSI

- Adiputra, I Gede Mahendra Juliana, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. 2020. “Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak atas Merek.” *Jurnal Preferensi Hukum* 1 (2): 67–71. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2343.67-71>.
- Arifin, Zaenal, dan Muhammad Iqbal. 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar.” *Jurnal Ius Constituendum* 5 (1): 47. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2217>.
- Denny, Yenny Permata Liegestu, Novika, Asmin Patros. 2022. “PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DI INDONESIA : STUDI PUTUSAN” 7: 148–63.
- Desak Made Dwipayani, Nurul Fazriyah. 2021. “PERKARA PENOLAKAN PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR DALAM GUGATAN PERDATA ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA

- JAKARTA PUSAT NOMOR 02/MEREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST.” *Ganesha Law Review* 3 (2): 97–110.
- Gunawan, Yusuf. 2022. “Registered Brand Dispute Settlement and Famous” 2 (02): 141–64.
- Maulidina, Hanifah Isyana, dan Devi Siti Hamzah Marpaung. 2022. “Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Melalui Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9 (1): 475–87. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said. 2021. “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2 (1): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Pengadilan Niaga, Negeri Medan, Kelas Ia, Kelamin Perempuan, Greenwood Golf, dan Said Kav Jakarta. 2022. *Putusan Pengadilan Niaga Medan*.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Nomor Pdt, Sus Hki, Merek Pn, Niaga Sby, P T Pstore, Glow Bersinar, dan Para Advokat. 2022. *Putusan Pengadilan Niaga Surabaya*.