

Penggunaan Merek tidak Sesuai Dengan Merek yang Didaftarkan (Studi Kasus Antara PS GLOW Melawan MS GLOW)

Umar Hasan, Fifi Maryanti

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Correspondence: umar_hasan@unja.ac.id, fifimaryanti1999@gmail.com

Abstrak. Sering terjadi penggunaan merek yang tidak sesuai dengan yang terdaftar, yang dapat menyebabkan gugatan pelanggaran merek. Contoh kasusnya adalah sengketa antara PS GLOW dan MS GLOW di Pengadilan Niaga Surabaya. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan durasi 6 bulan, fokus pada permasalahan penggunaan merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan, khususnya dalam kasus PS GLOW melawan MS GLOW. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby, bahan hukum sekunder meliputi buku dan artikel terkait. Penelitian dilakukan di perpustakaan dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan analisis datanya adalah analisis kualitatif yang mana dalam penelitian ini hanya berupa narasi. Hasilnya adalah Perkara antara PS GLOW dan MS GLOW berkaitan dengan pelanggaran merek sesuai Pasal 83 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016. Majelis hakim memutuskan bahwa MS GLOW secara ilegal menggunakan merek yang mirip dengan PS GLOW, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby pada 12 Juli 2022. Keputusan ini didasarkan pada keterangan ahli yang menyatakan bahwa penggunaan merek yang tidak terdaftar tidak dilindungi hukum sehingga dapat menyebabkan gugatan pelanggaran dan mencerminkan itikad buruk, sehingga diperlukan regulasi yang jelas mengenai penggunaan merek.

Kata Kunci : Merek, PS GLOW, MS GLOW.

Abstract. It often happens that trademarks are used that are not in accordance with those registered, which can lead to trademark infringement lawsuits. An example of this case is the dispute between PS GLOW and MS GLOW at the Surabaya Commercial Court. The method in this research uses a statutory approach with a duration of 6 months, focusing on the problem of using brands that are not in accordance with those registered, especially in the case of PS GLOW versus MS GLOW. The primary legal material used is Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Decision Number 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/ 2022/PN. Niaga Sby, secondary legal materials include related books and articles. The research was carried out in the literature using data collection techniques through document study and the data analysis was qualitative analysis, which in this research was only in the form of narratives. The result was a case between PS GLOW and MS GLOW related to trademark infringement in accordance with Article 83 Paragraph (1) of Law no. 20 of 2016. The panel of judges decided that MS GLOW illegally used a brand similar to PS GLOW, as stated in Decision Number 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby on 12 July 2022. This decision was based on expert statement stating that the use of unregistered marks is not protected by law so it can lead to infringement lawsuits and reflects bad faith, so clear regulations regarding the use of marks are needed.

Keywords : Brand, PS GLOW, MS GLOW

PENDAHULUAN

Semakin meluasnya arus globalisasi yang terjadi di seluruh penjuru dunia, akan semakin berpengaruh terhadap perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk perkembangan pesat dalam bidang ekonomi. Dengan berkembangnya dunia perdagangan yang sangat pesat tentunya akan berpengaruh terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Hal ini karena semakin dibutuhkan adanya peraturan untuk keamanan dan perlindungan kepemilikan atas Hak Kekayaan Intelektual para pelaku usaha, sebagai akibat semakin banyaknya kasus pelanggaran HAKI, khususnya pada bidang merek. Kasus pada bidang merek yang marak terjadi yaitu sengketa merek.

Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Merek sebagai salah satu hak kekayaan intelektual di bidang industri tentunya memberikan peran penting terhadap peningkatan dan kelancaran kegiatan perdagangan yang terjadi saat ini sebagai akibat dari adanya arus globalisasi.

Peranan merek sangat penting karena terkait dengan hak-hak perorangan maupun badan hukum yang berkaitan langsung dengan merek miliknya.¹

Saat ini perkembangan zaman sudah semakin maju, oleh karena itu perkembangan hukum mengenai perlindungan terhadap merek juga harus dinamis mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan hukum di bidang HAKI terutama merek sangat dibutuhkan guna memberikan dukungan terhadap perkembangan pembangunan di bidang ekonomi dan bisnis yang berpengaruh terhadap berjalannya pembangunan nasional.²

Pengaturan tentang merek di Indonesia sudah beberapa kali mengalami perubahan yaitu yang pertama kali diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek yang direvisi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Merek yang kemudian direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Kemudian, saat ini undang-undang yang mengatur tentang merek termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Hak merek berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis merupakan hak eksklusif. Dapat diartikan bahwa hak merek memberikan hak kepada pemiliknya untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang telah terdaftar tersebut tanpa izin darinya karena merupakan sesuatu yang dilindungi, dipelihara dan dipertahankan. Hak atas merek juga memberikan hak absolut berupa hak gugat oleh pemegang merek terhadap pihak lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan tentang merek terhadap merek miliknya.³

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis bahwa merek akan mendapatkan perlindungan hukum setelah merek tersebut didaftarkan. Pendaftaran merek diajukan kepada Dirjen HAKI atau yang saat ini telah berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).⁴ Pendaftaran merek tentunya juga melalui prosedur yang telah ditentukan dalam hukum positif di Indonesia mengenai merek. Akan tetapi meskipun telah diatur dengan jelas dan tegas, permasalahan yang timbul di bidang merek masih saja sering terjadi.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, bahwa pihak-pihak yang bermasalah pada bidang merek akan selalu dihadapkan pada 3 (tiga) kategori gugatan yaitu:

1. Penghapusan merek.

Gugatan penghapusan merek yang dilakukan oleh pihak menteri atau pihak ketiga sebagaimana diatur di dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

2. Pembatalan merek.

Gugatan pembatalan merek yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur di dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

3. Pelanggaran merek.

Gugatan pelanggaran merek ini dilakukan oleh pihak yang memiliki merek dan telah mendaftarkan merek miliknya terhadap pihak lain yang tidak memiliki hak untuk menggunakan merek miliknya tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Berkaitan dengan kategori gugatan sebagai akibat dari adanya permasalahan pada bidang merek tersebut di atas, tentunya hal ini berkaitan dengan pentingnya pendaftaran merek. Pendaftaran merek dilakukan agar memberikan perlindungan terhadap pemilik merek sehingga meminimalisir terjadinya

¹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 116.

² Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, halaman 9.

³ *Ibid.*

⁴ Zaenal Arifin, Muhammad Iqbal, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar*, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 1, 2020, halaman 53.

sengketa merek. Akan tetapi pada kenyataannya, meskipun telah banyak merek yang didaftarkan dan diperiksa oleh DJKI, ternyata masih banyak permasalahan yang terjadi di bidang merek.⁵

Pelanggaran merek yang seringkali terjadi yaitu berupa adanya persamaan merek pada barang atau jasa sejenis maupun yang tidak sejenis, yang pada akhirnya menimbulkan adanya sengketa merek.⁶ Sesuai dengan ketentuan Pasal 83, pemegang hak merek dapat melakukan gugatan pelanggaran merek terhadap pihak yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai kesamaan terhadap merek miliknya baik itu pada pokoknya atau keseluruhannya.⁷ Gugatan yang diajukan tentunya bertujuan untuk menghentikan penggunaan merek tanpa hak tersebut sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak pemegang hak merek.

Salah satu permasalahan di bidang merek yang menggemparkan publik Indonesia yaitu kasus pelanggaran merek yang diajukan oleh pemilik merek *skincare* PS GLOW terhadap pemilik merek *skincare* MS GLOW di Pengadilan Niaga Surabaya tertanggal 12 April 2022 dengan nomor register Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby. Gugatan tersebut diajukan oleh pihak PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA yaitu Putra Siregar selaku pemilik merek PS GLOW, ditujukan kepada 6 (enam) pihak tergugat, diantaranya yaitu PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA, PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA, Gilang Widya Pramana dan Shandy Purnamasari selaku pemilik merek MS GLOW, Titis Indah Wahyu Agustin selaku Direktur PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA, dan yang terakhir yaitu Sheila Marthalia selaku Direktur PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA. Gugatan yang diajukan oleh pihak PS GLOW merupakan gugatan yang didasarkan pada Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis tersebut pemilik merek terdaftar mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan gugatan ganti rugi dan menghentikan segala bentuk aktivitas penggunaan merek dengan tanpa hak tersebut.

Dalam perkara ini, pihak PS GLOW dan PSTORE GLOW menggugat pihak MS GLOW karena pihak MS GLOW dianggap dengan tanpa hak menggunakan merek untuk aktivitas pengiklanan atau pemasaran produk kecantikannya dengan sebutan “MS GLOW” yang pada pokoknya sama dengan merek “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW”. Merek PS GLOW sendiri telah terdaftar pada Dirjen HAKI dengan Nomor IDM000639146 dan PSTORE GLOW terdaftar dengan Nomor IDM000943833 dan telah terbit sertifikat tertanggal 01 Mei 2021.

Pada akhirnya kasus ini dimenangkan oleh pihak PS GLOW dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya dengan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby tertanggal 12 Juli 2022. Majelis hakim memutuskan bahwa pihak MS GLOW terbukti melakukan pelanggaran hak merek sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis sehingga keenam tergugat dalam perkara ini secara bersama-sama atau tanggung renteng membayar ganti rugi dengan nominal yang telah diputuskan kepada pihak PS GLOW.

Terdapat hal yang menarik perhatian publik bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi pertimbangan hakim, pihak MS GLOW telah melakukan kesalahan. Dalam hal ini pihak MS GLOW tidak mendapatkan perlindungan hukum atas merek miliknya, karena ternyata telah menggunakan merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan pada DJKI dan justru dikenakan Pasal pelanggaran merek. Pihak MS GLOW mendaftarkan merek “MS GLOW” terdaftar dengan Nomor IDM000731102 pada kelas 32 (minuman serbuk) dan kemudian mendaftarkan merek “MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE” terdaftar dengan Nomor IDM000633038 pada kelas 3 (kosmetik), tetapi pada kenyataannya justru dalam memasarkan produk kosmetiknya baik dalam kemasan maupun pengiklanan hanya menggunakan penggalan “MS GLOW” yang justru terdaftar pada kelas 32 pada serbuk minuman, bukan menggunakan “MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE” yang terdaftar pada kelas 3 kosmetik.

⁵ Tharra Fariha, dkk, Sengketa Merek Antara Solaria Dengan Solaris (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11, No. 2, 2022, halaman 1.

⁶ *Ibid*, halaman 11.

⁷ Sulastri, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware), *Jurnal Yuridis*, Vol. 5 No. 1, 2022, halaman 1.

Penggunaan merek tidak sesuai dengan yang terdaftar dalam hal ini merupakan masalah yang berat, terlebih telah ditemukan kasus yang menimbulkan adanya kerugian bagi pihak penggugat karena ternyata merek yang digunakan oleh pihak tergugat justru mempunyai persamaan pada pokoknya terhadap merek penggugat. Kemudian juga kerugian bagi tergugat itu sendiri, karena penggunaan merek yang tidak sesuai tersebut berdampak pada tidak diberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan merek tersebut. Selain itu, penggunaan merek yang tidak sesuai dengan merek yang telah didaftarkan berpotensi menimbulkan adanya gugatan penghapusan merek, karena justru merek yang terdaftar tidak digunakan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka perlu di analisis lebih mendalam mengenai penggunaan merek yang tidak sesuai dengan merek yang telah terdaftar pada DJKI berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

METODE

1. Pendekatan

Metode penelitian normatif digunakan untuk melakukan analisis terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dengan pokok pembahasan mengenai penggunaan merek yang tidak sesuai dengan merek yang telah didaftarkan pada DJKI sehingga menggunakan pendekatan perundang-undangan. Jika peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memecahkan isu hukumnya, maka tentu peneliti harus mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukumnya.⁸

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini maka pendekatan perundang-undangan yang digunakan bertujuan untuk mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan tanggung jawab pemerintah terhadap kegagalan percetakan sawah yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

2. Rancangan Kegiatan

Rencana kegiatan diperlukan untuk mempersiapkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, dengan durasi pelaksanaan selama 6 bulan.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Ruang lingkup dan objek dalam sebuah penelitian merupakan batasan sehingga peneliti lebih memfokuskan penelitian dalam satu permasalahan saja. Adapun ruang lingkup atau objek dalam penelitian ini tentang penggunaan merek tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan (studi kasus antara PS GLOW Melawan MS GLOW).

4. Bahan Dan Alat Utama

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.⁹ Adapun bahan hukumnya sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby.

b. Bahan Hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentarkomentar atas putusan pengadilan.¹¹ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku hukum dan artikel-artikel tentang hukum yang berkaitan dengan penelitian tentang penggunaan merek tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan pada kasus antara PS GLOW Melawan MS GLOW.

5. Tempat

⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan : CV. Qiara Media, 2021), hlm. 89.

⁹ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm 66.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, halaman 141.

¹¹ *Ibid.*

Tempat menunjukkan bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum sehingga dapat dikaji dan dilakukan penelitian. Dalam hal ini adalah kepustakaan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumen yang berasal dari buku maupun jurnal.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian adalah suatu definisi untuk menjelaskan terkait dengan judul dalam sebuah penelitian. Adapun definisi operasional variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu:

a. Merek

Merek adalah simbol yang membedakan suatu kegiatan perdagangan dari barang atau jasa sejenis lainnya, serta berfungsi sebagai jaminan kualitas jika dibandingkan dengan barang atau jasa sejenis yang dimiliki oleh pihak lain.

b. PS GLOW

PS Glow adalah merek produk kecantikan yang dimiliki oleh PT PStore Glow Bersinar Indonesia. Merek ini merupakan bagian dari usaha Putra Siregar, seorang pengusaha dan *influencer* media sosial yang lebih dikenal sebagai pemilik PS Store.

c. MS GLOW

MS Glow adalah merek yang bergerak di bidang perawatan kulit dan tubuh, didirikan pada tahun 2013 oleh Shandy Purnamasari dan Maharani Kemala. Nama MS Glow sendiri merupakan akronim dari motto merek ini, yaitu Magic for Skin.

8. Teknik Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tentang tentang penggunaan merek tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan pada kasus antara PS GLOW Melawan MS GLOW adalah analisis kualitatif yang mana Dalam penelitian ini hanya berupa narasi.

HASIL

Kasus Posisi PS GLOW Melawan MS GLOW dan Putusan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya

Gugatan pelanggaran merek yang dilakukan oleh PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA selaku perusahaan yang berbadan hukum tercatat sebagai gugatan pada Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby tertanggal 12 April 2022. PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA merupakan pemegang hak atas merek dagang PS GLOW dan PSTORE GLOW. Baik PS GLOW maupun PSTORE GLOW keduanya telah sama-sama terdaftar pada DJKI Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai merek dagang pada kelas 3 untuk kategori kosmetik. Sedangkan lawannya adalah 6 (enam) tergugat pada pihak MS GLOW yang diantaranya yaitu PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA, PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA, Gilang Widya Pramana, Shandy Purnamasari, Titis Indah Wahyu Agustin selaku Direktur PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA, dan yang terakhir yaitu Sheila Marthalia selaku Direktur PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA. Para tergugat dalam hal ini telah menjalankan pemasaran baik pada kemasan produk maupun pengiklanan dengan mengadopsi merek “MS GLOW” yang ternyata memiliki persamaan pokok dengan merek terdaftar “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” milik dari PT. PSGLOW BERSINAR INDONESIA.

Posisi masing-masing dari 6 (enam) tergugat tersebut yaitu Tergugat I adalah PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA merupakan perusahaan yang memproduksi kosmetik golongan 3 dengan merek dagang “MS GLOW”. Kemudian Tergugat II adalah PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA merupakan perusahaan yang melakukan pemesanan dan pendistribusian produksi dari tergugat I yaitu produk golongan kelas 3 kosmetika dengan merek dagang “MS GLOW”. Tergugat III yaitu Gilang Widya Pramana yang merupakan mantan Direktur Tergugat I dan Tergugat II yang memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan produksi dan/atau pendistribusian merek dagang “MS GLOW” yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Tergugat IV yaitu Shandy Purnamasari yang merupakan pihak yang telah memberikan izin dan kewenangan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan kegiatan produksi dan/atau pendistribusian produk dengan merek dagang “MS GLOW”. Selanjutnya Tergugat V yaitu Titis Indah Wahyu Agustin selaku Direktur PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA (Tergugat I) dan terakhir Tergugat VI yaitu Sheila Marthalia selaku Direktur PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA (Tergugat II).

Pada dasarnya, baik pihak PS GLOW maupun pihak MS GLOW telah sama-sama mendaftarkan merek dagangnya. Untuk merek “PS GLOW” sendiri telah terdaftar pada DJKI dengan nomor IDM000639146 pada kelas 3 kosmetik dan merek “PSTORE GLOW” terdaftar dengan nomor IDM000943833 pada kelas 3 kosmetik. Sedangkan pihak MS GLOW telah mendaftarkan merek miliknya yaitu “MS GLOW” terdaftar dengan Nomor IDM000731102 pada kelas 32 (minuman serbuk) dan kemudian mendaftarkan merek “MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE” terdaftar dengan Nomor IDM000633038 pada kelas 3 (kosmetik).

Selanjutnya, ternyata pihak MS GLOW menggunakan merek dagang yang berbeda dengan merek yang telah terdaftar pada DJKI. Merek “MS GLOW” yang digunakan dan diedarkan di pasaran dengan produk kosmetik ternyata terdaftar sebagai minuman serbuk pada kelas 32, sedangkan untuk produk kosmetik yang seharusnya diedarkan di pasaran yaitu “MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE” yang terdaftar di kelas 3 kosmetik.

PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA sebagai pihak pemegang hak merek “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” merasa bahwa penggunaan merek “MS GLOW” merupakan penggunaan dengan tanpa hak dan telah melawan ketentuan hukum karena memiliki kemiripan dengan merek milik PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA, maka pihaknya menuntut ganti rugi kepada pihak MS GLOW dengan 6 (enam) tergugat secara tanggung renteng. Dalam hal ini pihak PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA merasa bahwa perbuatan pihak MS GLOW telah melanggar hak kekayaan intelektual miliknya. Pihak PS GLOW telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk proses produksi dan untuk periklanan, akan tetapi justru secara langsung maupun tidak langsung pihak MS GLOW mendapatkan keuntungan atas miripnya merek dagang yang dipergunakan dengan tanpa hak. Oleh karena itu PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis menggugat pihak MS GLOW atas gugatan pelanggaran merek dengan dasar Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Pihak PS GLOW menuntut ganti kerugian sebesar Rp. 360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh milyar rupiah). Besaran ganti rugi yang diminta oleh pihak PS GLOW tersebut merupakan 10% dari akumulasi omset penjualan produk pihak MS GLOW sebesar Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah) setiap bulan atau setara Rp. 3.600.000.000.000,- (tiga trilyun enam ratus milyar rupiah) dalam waktu 6 (enam) bulan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis bahwa pihak PT. PSTORE BERSINAR INDONESIA berhak untuk menuntut penghentian segala bentuk aktivitas yang mempunyai kaitan dengan penggunaan merek “MS GLOW”. Hal ini karena pihak MS GLOW dengan tanpa hak menggunakan merek dagang tersebut yang pada dasarnya mempunyai kesamaan atau kemiripan pada pokoknya dengan merek pihak PS GLOW. Tuntutan tersebut juga disertai dengan adanya pemenuhan Dwangsom sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan penghentian segala bentuk aktivitas dengan penggunaan merek “MS GLOW”.

Dalam memutus perkara tersebut tentunya hakim mempunyai dasar pertimbangan-pertimbangan yang digunakan untuk mempertimbangan putusan yang akan ditetapkan. Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa penggugat memiliki hak eksklusif atas merek dagang “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” yang terdaftar pada DJKI pada jenis barang kelas 3 kosmetik. Kemudian majelis hakim juga menyatakan bahwa pihak MS GLOW secara melawan hukum dan tanpa adanya hak telah menggunakan merek dagang “MS GLOW” karena memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW”. Majelis hakim juga menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 37.990.726.332,- (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua puluh dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

Dalam memutuskan perkara antara pihak PS GLOW dan MS GLOW ini, majelis hakim menggunakan dasar pertimbangan dari keterangan ahli hukum yaitu Dr. Suyud Margono, S.H, M.H dan keterangan ahli Adi Supanto, S.H, M.H yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggunaan merek yang didaftarkan harus lengkap sesuai dengan yang didaftarkan pada DJKI, tidak boleh menggunakan penggalan dari merek yang didaftarkan dan harus sesuai dengan kelas yang didaftarkan. Apabila penggunaan merek tidak sesuai, maka penggunaan merek tersebut tidak dilindungi, kemudian apabila yang tidak dilindungi tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar

pihak lain, jika merasa dirugikan pihak lain tersebut mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

Kemudian secara fakta dibuktikan bahwa penggunaan merek yang digunakan oleh pihak MS GLOW ternyata hanya “MS GLOW” saja bukan “MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE” yang terdaftar dengan nomor IDM000633038 pada kelas 3 (kosmetik), tetapi justru menggunakan merek “MS GLOW” di kelas 32 untuk minuman serbuk teh yang terdaftar dengan nomor IDM000731102. Sedangkan untuk merek “MS GLOW” sendiri pada kelas 3 kosmetik telah dimohonkan pendaftarannya oleh pihak MS GLOW dengan nomor D002017050649 akan tetapi telah ditolak oleh DJKI.

Analisis Kasus

Pada kasus yang telah dipaparkan di atas, antara pihak PS GLOW melawan pihak MS GLOW, bahwa PT. PSGLOW BERSINAR INDONESIA sebagai penggugat adalah pihak yang merasa dirugikan oleh penggunaan merek dagang “MS GLOW” dengan tanpa hak, karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek dagang miliknya yaitu “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW”. Gugatan yang diajukan merupakan gugatan pelanggaran merek karena didasarkan pada ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Pelanggaran merek dengan tanpa hak yang dilakukan oleh pihak MS GLOW dalam kasus di atas ternyata juga berkaitan dengan penggunaan merek tidak sesuai dengan merek yang telah didaftarkan pada DJKI.

Penggunaan merek yang tidak sesuai dengan merek yang telah terdaftar oleh pihak MS GLOW dalam kasus di atas, berkaitan erat dengan hak eksklusif pada bidang merek sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Ketentuan dalam Pasal 3 UU Merek menjangkau 3 (tiga) hak khusus yaitu, menciptakan adanya hak tunggal bagi pemilik merek tanpa adanya campur tangan pihak lain, menciptakan adanya hak monopoli dalam bentuk pelarangan penggunaan merek yang telah terdaftar tanpa izin pemegang hak merek, dan terakhir memberikan hak paling tinggi sebagai pendaftar pertama.¹²

Melakukan pendaftaran terhadap merek ditujukan agar merek yang telah terdaftar mendapatkan perlindungan hukum disertai dengan hak-hak yang melekat pada merek yang telah terdaftar. Artinya dalam hal ini, pemilik merek wajib mendaftarkan merek miliknya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang tepat atau menjamin kepastian hukum bagi pemilik merek.¹³ Merek juga harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, dimana dalam Pasal 14 mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek harus memuat kelas barang/jasa yang didaftarkan dan klasifikasi kelas barang/jasa tersebut berpedoman pada *nice Agreement* tentang Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk Pendaftaran Merek.

Perlu diperhatikan bahwa setelah merek tersebut terdaftar, penggunaan merek juga tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Maksudnya adalah jika Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek memberikan hak eksklusif yang melindungi kepentingan pemilik merek terdaftar, maka penggunaan merek terdaftar tersebut juga harus sesuai dengan merek yang telah didaftarkan, baik itu pada penamaan maupun kelas barang/jasa merek tersebut. Seperti halnya, kasus antara PS GLOW dan MS GLOW di atas, bahwa ternyata pendaftaran yang dilakukan pihak MS GLOW untuk melindungi merek dagangnya justru tidak bermanfaat dan membawanya pada perkara hukum pelanggaran merek. Hal ini karena, penggunaan merek yang digunakan oleh pihak MS GLOW hanya menggunakan nama penggalan dari merek terdaftar di kelas 3 kosmetik, dimana seharusnya nama yang sesuai yaitu “MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE” bukan penggalannya saja yaitu “MS GLOW”. Penggunaan nama penggalan merek terdaftar tersebut justru membawa pihak MS GLOW kepada permasalahan hukum di bidang merek pada kategori pelanggaran merek, bahkan majelis hakim menyatakan bahwa penggunaan penggalan penamaan tidak memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan merek tersebut meskipun merek tersebut telah terdaftar.

¹² Chatarina, Perlindungan Pemilik Merek Pertama Pada Sistem Konstitutif, *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 16, No. 2, 2019, halaman 115.

¹³ *Ibid.*

Penggunaan merek “MS GLOW” dalam kasus di atas telah tanpa hak dan melawan hukum terbukti melanggar ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Penggunaan penggalan merek “MS GLOW” oleh pihak MS GLOW yang seharusnya terdaftar dengan nama “MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE” pada kelas 3 (kosmetik), justru memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar pihak lain yaitu “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW”. Jika demikian, maka seharusnya perlindungan terhadap merek terdaftar sudah harus dinamis untuk memperhatikan penggunaan hak merek dengan sebenar-benarnya. Artinya, jika Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dalam Pasal 3 memberikan hak superior untuk melindungi merek terdaftar, maka setelah perlindungan itu diberikan kepada pemohon, UU Merek juga bisa mengatur bagaimana hak itu dilaksanakan dengan baik tanpa mengganggu hak milik pihak lain dan demi perlindungan terhadap hak mereknya sendiri sehingga terhindar dari permasalahan hukum.

Penggunaan merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan juga berpotensi menimbulkan diajukan gugatan penghapusan merek. Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis menentukan bahwa penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

Jika dikaitkan dengan kasus PS GLOW melawan MS GLOW di atas, sesuai dengan keterangan ahli Dr. Suyud Margono, S.H, M.H pada Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby bahwa penggunaan merek harus sesuai dengan apa yang telah didaftarkan, misalnya merek didaftarkan dengan penamaan BANANA FOR APE pada kelas 25 maka penggunaannya juga harus demikian, tidak boleh hanya menggunakan BANANA atau APE saja, hal ini karena yang diberikan perlindungan adalah merek dengan nama BANANA FOR APE. Kemudian didukung dengan keterangan ahli Adi Sopanto, S.H, MH. Yang menerangkan bahwa apabila merek didaftarkan dengan nama BINTANG TERANG SEJATI di kelas 25 maka jika penggunaan merek hanya BINTANG atau SEJATI saja, maka penggunaannya tidak dilindungi karena hanya berupa penggalan tetapi tidak menggunakan penamaan merek yang lengkap yaitu BINTANG TERANG SEJATI.

Jika demikian, dalam kasus PS GLOW melawan MS GLOW, pihak MS GLOW yang hanya menggunakan penggalan “MS GLOW” saja pada merek terdaftar di kelas 3 kosmetik dengan penamaan seharusnya “MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE” maka tidak memberikan perlindungan hukum atas penggunaan merek “MS GLOW” pada kelas 3 kosmetik. Kemudian, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, dapat dimungkinkan adanya gugatan penghapusan merek oleh pihak ke tiga kepada pihak MS GLOW, jika terbukti merek terdaftar “MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE” tidak digunakan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak pertama kali didaftarkan atau sejak terakhir kali digunakan, karena justru yang digunakan hanya penggalannya saja. Hal ini tentunya merugikan pihak MS GLOW itu sendiri dan manfaat dari pendaftaran merek untuk mendapatkan adanya kepastian dan perlindungan secara hukum terhadap merek tersebut justru sia-sia.

Pendaftaran merek ditujukan agar perlindungan dari segi hukum terhadap merek dapat terlaksana dengan optimal. Dalam hal ini sudah pasti perlindungan dilakukan melalui cara preventif maupun represif. Tindakan preventif dalam hal ini dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran hukum terhadap merek sedangkan tindakan represif dilakukan dengan adanya penegakan hukum jika terjadi permasalahan hukum di bidang merek, tentunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Berkaitan dengan upaya preventif, maka disamping adanya pengaturan bahwa pendaftaran merek itu memberikan perlindungan terhadap merek sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, maka upaya preventif juga seharusnya dilakukan dengan memformulasikan pengaturan yang menentukan bahwa penggunaan merek harus sesuai dengan merek yang telah didaftarkan. Hal ini dilakukan tentunya untuk meminimalisir kemungkinan permasalahan hukum di bidang merek terjadi. Seperti yang telah dijelaskan pada kasus antara pihak PS GLOW melawan pihak MS GLOW di atas, penggunaan merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan berimplikasi pada terjadinya gugatan pelanggaran merek dan

¹⁴ Dewi, Sistem Perlindungan Merek Dan Implikasinya, *Jurnal Yustitia*, Vol. 13, No. 2, 2019, halaman 1.

dimungkinkan adanya gugatan penghapusan merek sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Pendaftaran merek memberikan fungsi perlindungan investasi terhadap merek miliknya, tentunya dengan prinsip itikad baik untuk pada akhirnya memberikan pelayanan kepada konsumen atas jaminan kualitas barang dengan merek tersebut. Prinsip itikad baik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis sendiri diadopsi dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (3) yang menentukan bahwa “Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.”

Jika demikian, apabila pendaftaran merek wajib mengimplementasikan prinsip itikad baik, maka wajib pula penggunaan merek yang sudah didaftarkan dan mendapatkan perlindungan juga mengadopsi adanya prinsip itikad baik. Baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis maupun peraturan teknis pendaftaran merek yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, tidak mengatur secara tegas bahwa penggunaan merek harus sesuai dengan merek yang didaftarkan pada DJKI. Meskipun telah ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek bahwa merek akan mendapatkan perlindungan hukum setelah merek itu terdaftar, bukan berarti bisa mengakomodir langkah pemegang hak merek untuk menggunakan merek dagang/jasa dengan baik sehingga tidak menimbulkan adanya permasalahan hukum di bidang merek. Maka dari itu, bercermin pada kasus PS GLOW melawan MS GLOW di atas, tindakan preventif dari pemangku legislasi seharusnya juga menentukan peraturan penggunaan merek yang sesuai dengan merek yang didaftarkan pada DJKI. Hal ini dilakukan untuk menuntun pemegang hak merek pada kebenaran penggunaan merek, perbuatan sia-sia atas penggunaan merek yang ternyata tidak dilindungi dan meminimalisir kasus atau sengketa pada bidang merek.

SIMPULAN

Perkara yang dipersengketakan antara pihak PS GLOW dan pihak MS GLOW adalah perkara pelanggaran merek yang diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Majelis hakim yang mengadili perkara tersebut menyatakan pihak MS GLOW secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan pihak PS GLOW. Keputusan majelis hakim tersebut dituangkan dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby tertanggal 12 Juli 2022 dengan dasar pertimbangan keterangan ahli bahwa penggunaan merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan tidak akan diberikan perlindungan hukum.

Penggunaan merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan berpotensi menimbulkan adanya gugatan pelanggaran merek dan penghapusan merek, serta mencerminkan adanya itikad tidak baik dari penggunaan merek tersebut. Oleh karena, itu perlu adanya formulasi hukum yang mengatur penggunaan merek sesuai dengan merek yang didaftarkan baik itu dari segi penamaan, kelas, lambang dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019

Jurnal

Chatarina, Perlindungan Pemilik Merek Pertama Pada Sistem Konstitutif, *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 16, No. 2, 2019

Dewi, Sistem Perlindungan Merek Dan Implikasinya, *Jurnal Yustitia*, Vol. 13, No. 2, 2019

Sulastris, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware), *Jurnal Yuridis*, Vol. 5 No. 1, 2022

Fariha, Tharra, dkk, Sengketa Merek Antara Solaria Dengan Solaris (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11, No. 2, 2022

Umar Hasan dan Fifi Maryanti, *Penggunaan Merek tidak Sesuai Dengan Merek yang Didaftarkan (Studi Kasus Antara PS GLOW Melawan MS GLOW)*

Arifin, Zaenal, Muhammad Iqbal, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 5, No. 1, 2020*

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek