

KAJIAN YURIDIS KEMIRIPAN PEMAKAIAN MEREK DAGANG PRODUK KECANTIKAN DALAM PERSPEKTIF HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 161K/Pdt.Sus-HKI/2023)

Oleh

Yuliana Saputri¹, Putri Maha Dewi², Novita Alfiani³

^{1,2,3}Universitas Surakarta

Email: ¹yulianasptr24@gmail.com, ²mahadewi.law@gmail.com,

³novitaalfiani9292@gmail.com

Article History:

Received: 05-06-2023

Revised: 16-07-2023

Accepted: 22-07-2023

Keywords:

Sengketa Merek,

Perlindungan Merek,

Pertimbangan Hakim

Abstract: Persoalan merek di bidang perdagangan ini menjadi persoalan yang banyak ditemukan. Setiap tahun dengan kasus yang sama yaitu karena adanya persamaan pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah lebih dulu terdaftar untuk barang/jasa yang sejenis. Tujuan untuk mengetahui dan menganalisis putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara merek antara MS GLOW (PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA) melawan PS GLOW (PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA), dikarenakan sengketa merek, dimana sebelumnya pada Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn memutuskan bahwa mengabulkan sebagian gugatan MS GLOW dan menyatakan bahwa MS GLOW pemilik satu-satunya dan pendaftar pertama (first to use) tetapi dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby memutuskan bahwa mengabulkan sebagian gugatan PS GLOW, menyatakan PS GLOW memiliki hak eksklusif atas penggunaan mereknya, dan menyatakan bahwa MS GLOW mempunyai kesamaan atas PS GLOW padahal MS GLOW lebih dulu menggunakan merek dagangnya. Oleh karena itu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 MS GLOW mengajukan kasasi atas ketidakterimaan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut. Hasil penelitian menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 menyatakan permohonan kasasi yang disampaikan PS GLOW tidak cukup alasan untuk dikabulkan.

PENDAHULUAN

Merek dagang mempunyai peranan penting dalam dunia perdagangan suatu produk barang atau jasa, karena merek ada untuk membuat suatu produk mempunyai ciri khas agar dikenal. Salah satunya untuk mendorong kelancaran penjualan sehingga mempengaruhi perekonomian baik internal maupun eksternal. Di era teknologi yang

semakin maju membawa dampak besar dalam bidang perekonomian, hal ini membuat adanya tekanan terhadap aturan hukum khususnya pada Hak Kekayaan Intelektual semakin kuat, dan aktifitasnya dalam perdagangan membawa dampak dalam meningkatkan berbagai barang dan jasa di pasaran. Dan pengaruh dari komunikasi yang sangat terbuka dan pemasaran yang sangat luas sangatlah umum bagi pemilik merek untuk mengembangkan reputasi dan bahkan sebelum barang-barang dengan suatu merek dijual secara luas melewati publikasi internasional, internet, kabel dan televisi satelit sudah tidak asing lagi dengan merek-merek tanpa menghiraukan jumlah penjualan.¹

Perkembangan yang sangat pesat ini memicu persaingan antar pelaku usaha yang tidak sehat, faktor perilaku menyamarkan, meniru atau menyamai merek yang dilakukan oleh oknum-oknum yang didasarkan pada merek yang sudah besar namanya. Dengan meniru merek lain ini tujuannya agar merek yang mereka buat dapat menarik perhatian konsumen karena mempunyai ciri khas yang relevan sama dengan merek tiruannya dengan memasang dengan harga yang lebih murah.

Semakin banyak pelaku usaha maka semakin banyak pula merek dagang yang tersebar di pasaran. Merek ditandai dengan pemberian simbol pembeda agar dalam aktifitas perdagangan tidak menimbulkan sengketa bisnis antar pelaku usaha. Pelaku usaha yang menciptakan simbol dari barang dan jasa yang mereka miliki termasuk ke dalam unsur dari Hak Kekayaan Intelektual. Karena merek digunakan untuk menunjukkan kualitas dan asal barang dan jasa yang diperdagangkan.² Persaingan dagang semakin besar sehingga mendorong seseorang melakukan perdagangan dengan jalan pintas (*free riding*) terhadap merek terkenal. Tindakan *free riding* merupakan tindakan yang berusaha untuk membuat, meniru, dan menyamai suatu merek barang atau jasa untuk menumpang keterkenalan suatu merek.

Persaingan merek untuk saat ini sangat ketat yang menimbulkan dampak positif dan negatif. Persaingan yang diberikan oleh hukum akan memberikan dampak positif seperti mendatangkan keuntungan tanpa merugikan pesaingnya. Persaingan ini akan meningkatkan kualitas barang atau jasa sehingga menguntungkan produsen dan konsumen. Persaingan yang tidak sehat dalam kegiatan perdagangan akan merugikan konsumen, misalnya permasalahan pada merek terkenal. Merek terkenal telah dikenal oleh semua kalangan masyarakat sehingga mendorong berbagai produsen untuk memperkenalkan produk yang baru.

Masalah mengenai merek terkenal ini biasanya banyak ditemui karena masalah karena adanya faktor kemiripan merek yang digunakan oleh salah seorang pelaku usaha untuk produknya dengan tujuan mendompreng nama sehingga menimbulkan kerugian pada merek terkenal yang sudah beredar yang terkadang membuat seorang konsumen bingung. Dari latar belakang ini penulis mengangkat judul penelitian ini yaitu :

“KAJIAN YURIDIS KEMIRIPAN PEMAKAIAN MEREK DAGANG PRODUK KECANTIKAN DALAM PERSPEKTIF HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 161K/Pdt.Sus-HKI/2023)”

¹ Noerhadi Cita Citrawinda, *Perlindungan Merek Terkenal dan Konsep Dilusi Merek dari Perspektif Global*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020, hal. 1.

² Nur Febry Ramadhani dan Catharina Ria Budiningsih, *Analisis Hukum Penghapusan Merek IKEA*, Jurnal Syiar UNISBA, Vol. 15, No. 2, 2017, hal.140.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penulisan yang menggunakan bahan atau data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.³

Teknik analisa data menggunakan analisa data kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data, baik data primer maupun data sekunder yang kemudian direduksi dan dianalisis ke dalam pemecahan permasalahan hukum untuk kemudian ditarik kesimpulan. Pemilihan teknik analisa data ini dimaksudkan untuk memperoleh hasil kajian dan penelitian yang terstruktur dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Sengketa Kemiripan Merek Dagang Produk Kecantikan dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 161K/Pdt.Sus-HKI/2023

Permohonan pendaftaran merek harus dilakukan terlebih dahulu dengan prosedur yang sesuai yang sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apabila dalam permohonan pendaftaran memenuhi persyaratan maka merek ditetapkan terdaftar, dengan demikian merek dapat memperoleh perlindungan hukum dan memperoleh hak eksklusif. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Indonesia menganut asas konstitutif.⁴ Asas Konstitutif mengandung arti :⁵

- a. Hanya Merek yang terdaftar yang dapat melahirkan hak khusus atau hak eksklusif atas Merek;
- b. Pemakaian saja belum membuktikan hak eksklusif dan belum memperoleh perlindungan hukum;
- c. Asas konstitutif di atas asas "*prior in tempore, melior in jure*." Siapa yang terlebih dahulu mendaftarkan dia yang berhak mendapat perlindungan hukum. Asas konstitutif ini disebut juga "*the first to file principle*".
- d. Dengan demikian, asas konstitutif mengandung paksaan untuk mendaftarkan.

Adapun jenis perlindungan terhadap Merek Terdaftar, yaitu perlindungan merek preventif dan perlindungan hukum represif.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Merek yang telah terdaftar dan memperoleh nomor registrasi di Dirjen HKI berarti merek tersebut telah sah. Sehingga pemilik merek terdaftar memiliki perlindungan hukum secara preventif dari Negara melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu merek tidak dapat didaftarkan atas dasar Permohonan yang diajukan

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal. 24.

⁴ Noerhadi Cita Citrawinda, *Op. Cit*, hal. 23.

⁵ *Ibid*, hal. 23

pemohon yang tidak beritikad baik. Dan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu merek yang tidak dapat didaftarkan atau permintaan pendaftaran merek yang ditolak. Merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung unsur sebagai berikut :

- 1) Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
- 2) Tidak memiliki daya pembeda;
- 3) Telah menjadi milik umum;
- 4) Berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran. Perlindungan merek preventif berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek yang ditolak permintaan pendaftaran oleh Kantor merek apabila :
 - a) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis.
 - b) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang atau jasa sejenis.
 - c) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, perlindungan merek preventif dalam permohonan juga harus ditolak oleh Kantor Dirjen HKI apabila merek :

- a) Merupakan atau menyerupai nama yang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- b) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama bendera, lambang atau simbol atau lembaga negara atau nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- c) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

b. Perlindungan Merek Represif

Dalam perlindungan merek represif merek yang telah terdaftar di Dirjen HKI memiliki hak untuk dilindungi Negara melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dari pihak-pihak yang merugikan. Bentuk perlindungannya yaitu jika terjadi pelanggaran terhadap merek yang terdaftar diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001.

Bagi pelanggar merek sah maka akan ada sanksi yang dikenakan karena pelanggaran merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) yaitu memenuhi unsur :

- a) Perbuatan melawan hukum;
- b) Adanya kerugian;
- c) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan;
- d) Adanya kesalahan.

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal terdapat dalam Konvensi Internasional dan di Indonesia sendiri sudah terjadi beberapa kali perubahan Undang-Undang Merek, ini membuktikan eksistensi merek asing yang sudah terkenal di Indonesia.

a. *Paris Convention*

Secara keseluruhan konvensi Internasional dibidang merek dimulai pada tahun 1883 dengan ditandatangani *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property* yang merupakan salah satu konvensi intelektual pertama dan terpenting. Awalnya konvensi ini ditanda tangani oleh 11 Negara peserta, kemudian tahun 1976 anggota bertambah menjadi 82 negara, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Dalam Konvensi Paris, terminologi Hak Kekayaan Intelektual meliputi, paten, *utility model*, *industrial design*, *trademarks*, *service marks*, *trade competition* (Pasal 1 *Provision of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1976, mentioned in the TRIPs Agreement, WIPO, Geneva*).

Tujuan dari Konvensi Paris adalah untuk mencapai unifikasi di bidang perundang-undangan merek, dengan harapan agar tercipta satu macam hukum tentang merek atau cap dagang yang dapat menagtur mengenai merek secara seragam di seluruh dunia. Terdapat tiga hal penting yang diatur dalam Konvensi Paris, yaitu :⁶

- 1) *National Treatment* yang artinya setiap warga negara peserta Konvensi Paris bisa mengklaim negara peserta lainnya, agar ia diperlakukan sama dengan warga negaranya sendiri, dalam hal pemberian perlindungan merek.
 - 2) *Priority Right* yaitu hak-hak prioritas yang diberikan kepada setiap warga negara peserta konvensi untuk mendaftarkan mereknya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran mereknya di negara peserta Konvensi Paris.
 - 3) *Registration* yang merupakan harmonisasi secara global sehubungan dengan pendaftaran merek bagi setiap peserta Konvensi Paris.
- b. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) – World Trade Organization (WTO)*

Perjanjian mengenai pembentukan *World Trade Organization (WTO)* ditandatangani tanggal 15 April 1994 di Marakesh sebagai hasil konkrit perundingan putaran Uruguay yang dimulai pada tahun 1986. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem perdagangan Internasional yang lebih bebas dan adil dengan tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan khusus negara berkembang. Salah satu topik yang dibahas dalam putaran Uruguay adalah TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) atau aspek dagang yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sebagai salah satu bagian persetujuan pembentukan WTO, TRIPs telah memicu perubahan yang sangat fenomenal dalam perkembangan sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

⁶ Dwi Rezeki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, PT. Alumni, Bandung, 2009, hal. 62

Persetujuan TRIPs menentukan standar-standar Internasional tertentu bagi penegakan yang bersifat perintah dan mengharuskan Negara anggota menyediakan perangkat kerja hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak kekayaan intelektual, termasuk didalamnya merek. Setiap negara memiliki kewajiban internasional untuk memasukkan TRIPs ke dalam hukum nasional tentang Hak Kekayaan Intelektual.⁷

Indonesia menjadi negara anggota dalam TRIPs melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Ketentuan tentang merek dapat dilihat pada bagian 2 Pasal 16 Ayat (2) menyebutkan *"Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the protection of the trademark"*. Pasal 16 Ayat (2) TRIPs mengatur mengenai unsur penting yang harus dipertimbangkan untuk menentukan apakah suatu merek itu adalah terkenal atau tidak. Mengenai terkenal atau tidaknya suatu merek dipertimbangkan dari pengetahuan masyarakat tentang merek dalam sektor publik yang relevan.⁸

2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Sengketa

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Maka, hakim dalam membuat Putusan harus mempertimbangkan segala aspek di dalamnya.⁹

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁰

Berdasarkan atas gugatan pertama pada tanggal 15 Maret 2022 yang diajukan oleh Shandy Purnamasari atas merek MS GLOW selaku Penggugat yang ditujukan kepada Putra Siregar atas merek PS GLOW selaku Tergugat dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn yang dalam putusannya menyatakan :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- b. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya, pendaftar dan pengguna pertama (*first to use*) merek MS GLOW
- c. Menyatakan pendaftaran merek Tergugat dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek MS GLOW
- d. Menyatakan batal pendaftaran merek milik Tergugat

⁷ Normin Pakpahan, *Pengaruh WTO dan Pembentukan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 3, hal. 41

⁸ Suyud Margono, *Hak Milik Industri : Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hal. 106

⁹ Achamd Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 94

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 140.

- e. Memerintahkan Tergugat untuk mencoret merek terdaftar Tergugat
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.126.000 (empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Adanya putusan tersebut, pihak PS GLOW juga mengajukan gugatan terhadap pihak MS GLOW pada tanggal 12 April 2022 dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby dimana menyatakan bahwa :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
- b. Menyatakan Penggugat memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang PS GLOW dan merek dagang PSTORE GLOW yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis golongan barang/jasa kelas 3 (kosmetik)
- c. Menyatakan Para Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang MS GLOW yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang PS GLOW dan merek dagang PSTORE GLOW
- d. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 37.990.726.332 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) secara tunai dan seketika serta membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.518.000 (lima juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).

Pihak MS GLOW merasa tidak terima akan kekalahannya maka mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Pihak MS GLOW menggugat pihak PS GLOW karena menggunakan merek yang menyerupai merek MS GLOW dan digunakan dalam golongan yang sama yaitu kosmetik. Kasus ini bermula pada saat suami Penggugat (MS GLOW) Sdr. Gilang Widya Pramana menerima informasi dari PT. PRABU BUANA SENTOSA yang merupakan mitra PT. KOSMETIKA CANTIKA INDONESIA yang membuat kemasan produk-produk kosmetika merek "MS GLOW " dan "MS GLOW FOR MEN". Bahwa terdapat pihak yang memesan kemasan yang sama dengan membawa contoh kemasan produk-produk kosmetika merek "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN" yang kemudian diketahui dipesan oleh PT. EKOSJAYA ABADI LESTARI yakni pabrik terdahulu yang memproduksi skincare merek "MS GLOW" milik PENGGUGAT. Dan setelah itu Penggugat (MS GLOW) mengetahui ternyata di pasaran ditemukan produk-produk kosmetika yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan produk-produk Kosmetik Merek "MS GLOW" namun dengan menggunakan merek "PS GLOW" dan "PS GLOW MEN".

Dan juga mencermati tanggal permohonan pendaftaran merek yang diajukan Tergugat (PS GLOW) baru mengajukan permohonan pendaftaran pada tanggal 24 Maret 2021 sedangkan Penggugat (MS GLOW) memiliki sertifikat merek atas nama pemegang merek Shandy Purnamasari sudah tertanggal sejak 20 September 2016.

Gambar 2.1 Gambar Logo MS GLOW dan PS GLOW



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

Berdasarkan gambar diatas, dalam hal ini PS GLOW di indikasikan melakukan pendomplengan, peniruan, dan penjiplakan Merek MS GLOW yang meliputi beberapa unsur menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Unsur-unsur peniruan merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis :

Pasal 21 :

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.
- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut;
 - a. 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;
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, atau;
 - c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Pasal 22 :

Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap orang dapat

mengajukan permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.

Indikasi peniruan Merek terkenal yang dilakukan oleh PS GLOW :

1. Pencatutan Nama

Tergugat menggunakan kata nama PS GLOW yang dimana kata nama tersebut memiliki kesamaan dengan nama MS GLOW yang dimana nama MS GLOW telah digunakan lebih dahulu oleh Pengugat sejak tahun 2016, sedangkan PS GLOW baru memulai pendaftaran merek pada tahun 2021.

2. Penulisan Logo Kata

PS GLOW dalam hal ini terindikasi melakukan peniruan penulisan logo MS GLOW yang dimana memiliki kesamaan dari bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut.

3. Produk yang diperjual belikan

PS GLOW dalam hal ini terindikasi melakukan peniruan dalam jenis produk barang/jasa yang diperdagangkan oleh MS GLOW yang dimana memiliki kemiripan dan kesamaan yaitu produk skincare.

4. Mekanisme Penjualan

PS GLOW terindikasi melakukan model bisnis mekanisme penjualan yang sama dengan MS GLOW dengan adanya 4 (empat) tahapan dalam menjual produknya yaitu adanya Distributor, Agen, Member dan Reseller.

5. Terindikasi melakukan penyimpangan brand MS GLOW yang dimana membuat konsumen dari MS GLOW terkecoh, bingung dan tersesat sehingga beralihb kepada produk yang dikeluarkan Tergugat (PS GLOW).

6. Terindikasi melanggar itikad baik, hal ini dikarenakan PS GLOW menggunakan numpang merek terkenal tanpa sepertujuan pemilik asli merek tersebut dimana digunakan sebagai alat peningkatan komersil PS GLOW.

Berdasarkan uraian diatas dan setelah Putusan Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Surabaya diucapkan pada tanggal 12 Juli 2022, pihak dari MS GLOW mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Agustus 2022 dan tambahan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 September 2022. Dan juga pada tanggal 26 Juli 2022 mengajukan lagi permohonan kasasi yang diikuti dengan memoeri kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Agustus 2022.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) badan peradilan di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, telah memutuskan bahwa hakim harus membuat putusan yang ideal yang embuat *idee des recht*. putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifta yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan pertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada

keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).

Tugas pokok seorang hakim adalah menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di suatu sidang pengadilan, dengan menjatuhkan suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim.¹¹ Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Seorang hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, sedikit mungkin menghindari adanya ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan kecakapan teknik membuatnya.¹² Dalam hal menjalankan tugas pokok seorang hakim, dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa : *"hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*. Dalam penjelasan Pasal 5 tersebut disebutkan ketentuan ini dimaksud agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023, berdasarkan tambahan memori kasasi yang diterima tanggal 29 September 2022, disini MS GLOW mengajukan 6 (enam) orang selaku Para Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Tergugat meminta ke Pengadilan Niaga untuk :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi, memori kasasi dan tambahan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, III, IV, V dan VI;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby, tertanggal 12 Juli 2022.

Dan untuk selanjutnya, Mahkamah Agung memutuskan pada intinya :

- a. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Pemohon Kasasi I, II, III, IV, V, dan VI/Penggugat I, II, III, IV, V, dan VI Rekonvensi untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan merek-merek dagang yang digunakan Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II Konvensi adalah merek dagang yang sah milik Pemohon Kasasi IV/Tergugat IV Konvensi;
- c. Menyatakan Pemohon Kasasi IV/Penggugat IV Rekonvensi adalah pemilik dan pendaftar pertama yang sah atas merek :
 - 1) "MS GLOW", Nomor Pendaftaran IDM000633038, Kelas 3, tanggal pendaftaran 8 Agustus 2018, nama pemilik Shandy Purnamasari;
 - 2) "MS GLOW FOR MEN", Nomor Pendaftaran IDM000877377, Kelas 3, tanggal pendaftaran 1 Agustus 2021, nama pemilik Shandy Purnamasari.
- d. Menyatakan merek-merek milik Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi "PS GLOW", "PSTORE GLOW", Nomor Pendaftaran IDM000943833, tanggal pendaftaran 1 Mei 2021 dan "PS GLOW MEN" IDM000959425, tanggal pendaftaran 5 April 2022 adalah memiliki persamaan pada pokoknya atau menyerupai merek milik Pemohon Kasasi IV/Penggugat Rekonvensi IV;

¹¹ Achmad Rifai, *Op. Cit.*, hal. 52.

¹² *Ibid*, hal. 94.

- e. Menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya pendaftaran merek milik Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi yaitu :
 - 1) "PSTORE GLOW", Nomor Pendaftaran IDM000943833, tanggal pendaftaran 1 Mei 2021;
 - 2) "PS GLOW FOR MEN", Nomor Pendaftaran IDM000959425, tanggal pendaftaran 5 April 2022;
- f. Memerintahkan Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk melaksanakan pembatalan merek-merek atas nama/milik Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi, yaitu dengan mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya, yaitu :
 - 1) "PSTORE GLOW", Nomor Pendaftaran IDM000943833, tanggal pendaftaran 1 Mei 2021;
 - 2) "PS GLOW FOR MEN", Nomor Pendaftaran IDM000959425, tanggal pendaftaran 5 April 2022;
- g. Memerintahkan Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk menolak permohonan pendaftaran merek PS GLOW atas nama/milik Termohon Kasasi/Tergugat rekonvensi;
- h. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Pemohon Kasasi I, II/Penggugat I, II Rekonvensi dari tahun 2021 sampai dengan saat ini sebesar Rp 47.333.192.813,33 (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);
- i. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil yang dialami oleh Pemohon Kasasi I, II, III/Penggugat I, II, III Rekonvensi sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);
- j. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil yang dialami oleh Pemohon Kasasi V, VI/Penggugat V, VI Rekonvensi sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah);
- k. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar total kerugian kepada Pemohon Kasasi I, II/Penggugat I, II Rekonvensi sebesar Rp 547.333.192.813,33 (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;
- l. Menghukum Termohon Kasasi/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 dari perbuatan lainnya;
- m. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan.

Berdasarkan memori kasasi II yang diterima tanggal 9 Agustus 2022, pihak PS GLOW selaku Pemohon Kasasi II meminta untuk :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- b. Menyatakan Penggugat memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang “PS GLOW” dan merek dagang “PSTORE GLOW” yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis golongan barang/jasa kelas 3 (kosmetik);
- c. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V dan 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 Jenderal kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM republik Indonesia;
- d. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 37.990.726.332,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) secara tunai dan seketika;
- e. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI secara tanggung renteng penghentian produksi, perdagangan serta menarik seluruh produk kosmetik dengan merek “MS GLOW” yang telah beredar pada wilayah hukum Negara Republik Indonesia disertai *dwangsom* sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan putusan tersebut;
- f. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara;
- g. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan memori kasasi dan tambahan memori kasasi I diatas, pada tanggal 30 Agustus 2022, Termohon Kasasi I (pihak PS GLOW) mengajukan kontra memori I yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I (pihak MS GLOW). Dan Termohon Kasasi II (pihak MS GLOW) juga mengajukan kontra memori II tanggal 20 September 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II (pihak PS GLOW).

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹³

Pertimbangan hakim adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban hakim. Reputasi seorang hakim ditunjukkan dengan pertimbangannya yang harus menggunakan teori keadilan dan kebenaran. Pertimbangan hakim ditentukan dari bukti-bukti dan fakta-fakta yang disampaikan dalam persidangan serta hasil penalaran hakim dalam menangani suatu kasus. Pertimbangan hakim tersebut dapat dijadikan acuan bagi hakim lainnya dalam memutus suatu perkara yang sama agar terjadi kesamaan peradilan untuk seluruh warga Indonesia.

¹³*Ibid*, hal. 140.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara pihak.¹⁴

Hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya sangat erat kaitannya dengan bagaimana nantinya putusan hakim yang berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh karena itu, hakim mempunyai peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Dalam putusan pengadilan harus terdapat berbagai pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.

Pemberian hak atas Merek, dikenal dengan asas *First to File* yang pada umumnya diterapkan oleh negara-negara dengan sistem *Civil Law* termasuk Indonesia. Asas *First to File* dimaksudkan adalah bagi pemilik merek yang terlebih dahulu melakukan permohonan pendaftaran, jadi bagi pemilik merek yang telah memiliki merek walaupun sudah dikenal di dalam masyarakat luas sekalipun tidak dapat memperoleh hak eksklusif atau perlindungan atas Merek.

Sesuai dengan penjelasan diatas, dalam gugatan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn, kasus ini terletak pada :

- a. Pihak MS Glow dalam gugatannya mengaku lebih dulu menggunakan dan mendaftarkan nama "MS Glow/for cantik skincare+ LOGO" pada tanggal 20 September 2016 dengan nomor pendaftaran IDM000633038, kelas barang/jasa (NCL 9) :3 beserta contoh etiket merek dengan uraian barang/jasa : Kosmetik, bedak, cat rambut lurus, mangir, cream untuk muka, lipstick, pelembab, deodorant, pembersih muka.
- b. Pada tanggal 5 Februari 2020 Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran merek "MS GLOW FOR MEN" dengan nomor pendaftaran IDM000877377, kelas barang/jasa (NCL 11) : 3 beserta contoh etiket merek dengan uraian barang/jasa : kosmetik, bedak, pewarna dan cat rambut, krim wajah, lulur, pelembab, deodorant, pembersih wajah, lipstick.
- c. Pihak PS Glow mengajukan permohonan dan mendaftarkan nama "PSTORE GLOW" pada tanggal 24 Januari 2022 dengan nomor pendaftaran IDM000943833, kelas barang/jasa 3. Merek "PSTORE GLOW" dengan nomor pendaftaran IDM000943834, kelas barang/jasa 3, 44.
- d. Pendaftaran merek "Pstore Glow Men" pada tanggal 24 Januari 2022 dengan nomor pendaftaran IDM000943835, kelas barang/jasa 3.

¹⁴ *Ibid*, hal. 141.

Pertimbangan hakim disini, setelah meneliti memori kasasi dengan pertimbangan *Judex Facti* atas keberatan yang disampaikan Pemohon Kasasi II (pihak PS GLOW) dalam Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya ternyata Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah disampaikan. Karena pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak. Oleh karena itu, permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA dan kawan-kawan dikabulkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022PN.Niaga.Sby, dengan dikabulkannya permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I maka Termohon Kasasi I/Penggugat (PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA) harus membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan.

KESIMPULAN

Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu wujud bentuk perlindungan terhadap karya yang muncul karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi. Dan merek adalah salah satu dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Wujud perlindungan Merek di Indonesia menggunakan asas konstitutif ini disebut juga "*the first to file principle*". Terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan terhadap Merek terdaftar yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Putusan dan dasar pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 didasari karena Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/Pn.Niaga.Sby yang dimana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang MS GLOW yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang PS GLOW dan merek dagang PSTORE GLOW, padahal MS GLOW adalah pendaftar pertama merek tersebut. Sehingga dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 ini majelis hakim mempertimbangkannya dengan pertimbangan *Judex Facti* bahwa putusan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah salah menerapkan hukum. Maka dari itu, Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/Pn.Niaga.Sby tersebut dibatalkansesuai dengan Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Achmad Rifai, 2011, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta
- [2] Dwi Rezeki Sri Astarini, 2009, Penghapusan Merek Terdaftar, PT. Alumni, Bandung
- [3] Fathiya Al'Uzma, OK. Saidin, T. Keizerina Devi Azwar dan Syarifah Lisa Andriati, 2023, Analisis Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Sengketa Merek antara Starbucks Corporation Melawan Sumatera Tobacco Trading Company, Locus Journal of academic Literature Review, Vol. 2, No.4.
- [4] Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- [5] Noerhadi Cita Citrawinda, 2020, Perlindungan Merek Terkenal dan Konsep Dilusi Merek dari Perspektif Global, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- [6] Nur Febry Ramadhani dan Catharina Ria Budiningsih, 2017, Analisis Hukum Penghapusan Merek IKEA, Jurnal Syiar UNISBA, Vol. 15, No. 2
- [7] Normin Pakpahan, Pengaruh WTO dan Pembentukan Hukum Nasional, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 3
- [8] Sari, G. M., dan Dewi, P. M., 2021, Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggungjawab Pelaku Usaha Atas Pengaruh Iklan yang Merugikan (Studi Putusan Nomor : 015/VI/2020/BPSK.BDG), RECHTSTAAT NIEUW : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2
- [9] Suyud Margono, 2011, Hak Milik Industri : Pengaaturan dan Praktik di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN