

BAB IV

PEMBAHASAN

1.1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Dalam Perusahaan Ps Glow Dan Ps Store Glow

Seiring berjalan nya waktu, pemerintah melakukan perubahan terhadap ketentuan dalam undang-undang merek, khususnya terkait dengan kepastian hukum yang pada awalnya menganut sistem deklaratif atau *first to use*. Sistem *first to use* lebih menekankan kepada pengguna pertama, sehingga siapa yang pertama kali menggunakan merek tersebut dianggap memiliki hak yang sah atas merek tersebut. Hal ini mengisyaratkan bahwa pendaftaran merek tidak bersifat wajib sehingga tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan merek. Tujuan pendaftaran merek hanya untuk menunjukkan bahwa pendaftar merek adalah pengguna pertama merek tersebut.¹

Perubahan dilakukan karena pemerintah merasa sistem ini kurang menjamin kepastian hukum dan dapat menimbulkan masalah atau kesulitan dalam penyelesaian sengketa. Barulah setelah adanya perubahan pada undang-undang merek, hingga saat ini Indonesia menganut sistem konstitutif atau *first to file*. Sistem baru tersebut memandang bahwa pendaftaran hanya akan diberikan kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek terlebih dahulu, dan negara tidak akan

¹ Andre Asmara , 2019, *Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First to File pada Pembatalan Merek Cap Mawar*, (Putusan Mari Nomor : 512K, Pdt, Sus, HKI/2016), Jurnal Hukum Syariah Kuala, Vol. 3, No. 2, hlm 187.

menyetujui bentuk pendaftaran merek yang memiliki persamaan dengan merek.

Penyelesaian sengketa merek telah di atur dalam Pasal 93 UU Merek dan Indikasi Geografis, yang mengatur bahwa selain penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga, pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Dalam satu kasus sengketa merek yang mendapat perhatian di Indonesia adalah sengketa yang terjadi antara merek Ps Glow dengan merek Ms Glow. Merek yang dimiliki oleh kedua perusahaan tersebut sama-sama bergerak pada usaha bidang kosmetika, dimana merek Ps Glow yang dimiliki oleh Putra Siregar sejak April 2021 dan telah terdaftar sebagai badan hukum pada 2021. Dan di sisi lain merek Ps Glow juga telah didaftarkan pada DJKI tanggal 24 April 2021. Kemudian terjadi sengketa di tahun 2022 ketika Ps Glow mengajukan gugatan balik atas penggunaan merek Ms Glow yang digunakan secara tidak sah.

Dari sisi lain, UU Merek dan Indikasi Geografis telah menyebutkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh pemegang hak merek yang dapat berupa perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun perlindungan yang bersifat represif.² Perlindungan hukum preventif dapat diberikan dengan cara mendaftarkan merek milik PT PStore Glow Bersinar Indonesia sebagai pemilik dan pemegang hak merek PT PS Glow, yang berhak secara hukum

² Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

menggunakan merek atau memberikan izin kepada pihak lain untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang.

Perlindungan bagi pemegang merek tidak hanya bergantung pada pendaftaran, tetapi juga melalui upaya hukum gugatan ganti rugi dan pembatalan pendaftaran merek, serta tindakan pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penyelesaian sengketa hukum dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) dengan gugatan ganti rugi dan larangan penggunaan merek tanpa izin, atau diluar pengadilan (non-litigasi) melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) seperti negoisasi, mediasi, dan konsultasi.³

Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Merek menjelaskan bahwa pemilik terdaftar memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang menggunakan merek tanpa izin dan mirip dengan mereknya. Gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Niaga sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Merek 2001. Gugatan ganti rugi dapat berupa ganti rugi materil dan immaterial, yang masing-masing mengacu pada kerugian yang nyata dan kerugian moril akibat penggunaan merek tanpa izin. Ketentuan hukum dalam KUH Perdata juga berlaku dalam tuntutan ganti rugi ini, dimana Undang-Undang Merek 2001 berperan sebagai hukum khusus.

³ Niken Eka Angelia, 2024, “ *Perlindungan Hukum Merek Ms Glow Dengan Ps Glow Urgensi Perlindungan Hukum Merek Dagang*, Universitas Pembangunan Nasional, Jawa Timur, hlm. 5.

1.2. Apa Yang Menjadi Dasar Putusan Mahkamah Agung NO. 161.K/Pdt Sus-HKI/2023

Telah mengajukan kontra memori kasasi II tanggal 20 September 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi I tanggal 2 Agustus 2022, tambahan memori kasasi I tanggal 29 September 2022, memori kasasi II tanggal 9 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi I tanggal 30 Agustus 2022, kontra memori kasasi II tanggal 20 September dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:⁴

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karena itu Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan sebagai pemilik merek “MS GLOW dan mengajukan gugatan pelanggaran terhadap Para Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak menguraikan alas hak Penggugat sebagai pemilik merek, seperti tidak mencantumkan kapan diajukan pendaftaran merek tersebut, tanggal penerimaan dan beberapa nomor pendaftaran merek Penggugat, sehingga *legal standing* Penggugat di dalam gugatan ini tidak jelas;

⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 161.K/Pdt.Sus-HKI/2023, hlm 22

- Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1):
 - “ (1) 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.”
- Bahwa disamping itu Penggugat mengajukan gugatan pelanggaran terhadap Para Tergugat tanggal 12 April 2022 dalam Register Perkara Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby dan diputus tanggal 12 Juli 2022, berkaitan dengan perkara terdahulu yakni gugatan pembatalan merek;
- Bahwa perkara terdahulu Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn diputus tanggal 13 Juni 2022, yang pada pokoknya memutus Tergugat IV dahulu Penggugat sebagai pemilik merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO”, dan perkara ini masih diajukan upaya hukum, yang berarti masih belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
- Bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dikabulkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet*

ontvankelijke verklaard), maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II: PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA, tersebut sehingga harus ditolak

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: PT KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA dan kawan-kawan, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN. Niaga. Sby tanggal 12 Juli 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;⁵

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dikabulkan sedangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II ditolak, maka Termohon Kasasi I/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang

⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor. 161.K/Pdt.Sus-HKI/2023, hlm 23

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA**, tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1.PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA, 2. PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA, 3. GILANG WIDYA PRAMANA, 4. SHANDY PURNAMASARI, 5. TITIS INDAH WAHYU AGUSTIN, 6. SHEILA MARTHALIA**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN. Niaga. Sby tanggal 12 Juli 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi I/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh Dr.H. Hamdi, Hakim Agung yang ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, dan Dr. Rahmi Mulyati, Hakim hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak