

BAB III

CONTOH KASUS SENGKETA HAK MEREK TERDAFTAR DI DIREKTORAT JENDERAL HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

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

Putusan Nomor Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn menceritakan tentang kasus sengketa hak merek yang antara pemilik MS GLOW Shandy Purnamasari sebagai Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Medan terhadap pemilik PS GLOW Putra Siregar sebagai. Kasus antara MS GLOW dan PS GLOW ini dimulai saat MS GLOW mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga Medan terkait merek PSTORE GLOW yang memiliki kemiripan dalam hal nama, kemasan, jenis produk, dan model bisnis.

Tak hanya menggugat di pengadilan, Shandy Purnamasari juga melaporkan pemilik PS GLOW Putra Siregar ke Bareskrim. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP/B/484/VII//2021/SPKT/BARESKRIMPOLRI. Dalam laporannya, Shandy Purnamasari melaporkan Putra Siregar melakukan kejahatan terkait merek atas pelanggaran Pasal 100 Ayat (1) dan (2), Pasal 101 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 102 UU RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Putra Siregar juga dikenakan dugaan kejahatan terkait rahasia dagang atas pelanggaran Pasal 17 juncto Pasal 13 dan Pasal 14 UU RI Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Kasus ini bermula saat Septia Siregar berencana meluncurkan produk kecantikan miliknya, PS GLOW. Nama ini diambil dari singkatan suaminya Putra

Siregar yang juga dikenal sebagai pengusaha jual beli handphone. Septia Siregar mengklaim, sebelum peluncuran produk PS GLOW, pemilik MS GLOW Shandy Purnamasari sempat menghubunginya melalui DM Instagram untuk mengajaknya bekerja sama, tepatnya pada September 2019. Dalam tangkapan layar yang dibagikan Septia tersebut, Shandy mengajaknya bekerja sama di bidang kecantikan. Bahkan, Shandy juga langsung menawarkan salah satu pabrik kosmetik yang dimilikinya. Namun, Septia memutuskan untuk meluncurkan produk PS GLOW pada Agustus 2021 tanpa menggandeng Shandy.

PS GLOW ini pertama berdiri tahun 2021, dan langsung mendaftarkan dirinya ke Hak Cipta, sambil melakukan promosi besar-besaran di media sosial. Karena promosi dilakukan secara besar-besaran hal tersebut didengar oleh MS GLOW, yang memang sudah terlebih dahulu berdiri. Karena hal itulah MS GLOW tidak terima dan akhirnya melaporkan PS GLOW. Pada awalnya MS GLOW dan PS GLOW mau menyelesaikan masalah ini dengan mediasi, mereka sudah bertemu untuk mediasi. Namun mediasi tersebut belum menemukan jalan keluar. MS GLOW pun keberatan dengan adanya merek PS GLOW karena merek MS GLOW telah terdaftar di Ditjen HAKI pada 20 September 2016. Selain itu, MS GLOW juga telah mendaftarkan mereknya untuk kelas 32 (minuman serbuk buah, minuman serbuk buah sayur) dan 44 (*beauty clinic*, dll). Gugatan merek tersebut dilakukan tanggal 15 Maret 2022 pada Pengadilan Negeri Medan.

Pada 13 Juni 2022, Majelis Hakim memenangkan MS GLOW atas sengketa merek dagang ini. Majelis Hakim PN Medan juga menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik satu-satunya, pendaftar, dan pengguna pertama merek dagang “MS

GLOW/for cantik skincare+ LOGO” dan merek “MS GLOW FOR MEN”. Oleh karena itu, SHANDY PURNAMASARI selaku penggugat memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek dagang tersebut. Majelis Hakim juga memutuskan, pendaftaran merek “PSTORE GLOW” dan “PSTORE GLOW Men” oleh tergugat dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur karena telah meniru dan menjiplak. Untuk itu, PN Medan memutuskan untuk membatalkan pendaftaran merek "PSTORE GLOW" dan “PSTORE GLOW Men”.

Akhirnya hakim mengabulkan gugatan SHANDY PURNAMASARI selaku pemilik MS GLOW dan membatalkan merek PSTORE GLOW atas nama PUTRA SIREGAR pada Pengadilan Niaga Medan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian;
2. 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 sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek dan mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk menggunakan merek tersebut di Indonesia;
3. Menyatakan pendaftaran merek atas nama Tergugat yakni:
 - a. merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran: IDM000943833..
Kelas Barang/Jasa : 3;
 - b. 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;

4. 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;
5. Menyatakan pendaftaran merek atas nama Tergugat yakni:
 - a. merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran: IDM000943833. Kelas Barang/Jasa : 3;
 - b. merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran : IDM000943834. Kelas Barang/Jasa : 3, 44;

Dengan putusan tersebut, terbukti bahwa MS GLOW diakui sebagai merek dagang yang hadir lebih dahulu dibanding PS GLOW yang juga dipasarkan dengan merek PS GLOW. Putusan Pengadilan Niaga Medan juga memerintahkan Ditjen HAKI untuk mencoret merek PSTORE GLOW di kelas 3 dan 44 dengan pertimbangan penggunaan merek PSTORE GLOW dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru, dan menjiplak MS GLOW dan MS GLOW FOR MEN. Dengan demikian, hasil keputusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan, cukup menjelaskan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pihak MS GLOW terbukti kuat.

B. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby

Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby merupakan putusan dalam perkara yang sama mengenai sengketa merek antara Shandy Purnamasari selaku pemilik MS GLOW dan Putra Siregar selaku pemilik PS GLOW. Setelah putusan Pengadilan Negeri Medan, kedua belah pihaknya sebenarnya sempat melakukan mediasi, namun tidak menemui titik temu.

Pihak PS GLOW kemudian memutuskan balas menggugat MS GLOW untuk perkara yang sama di Pengadilan Niaga Surabaya. Gugatan ini didaftarkan pada 12 April 2022 dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby. Atas nama PT PSTORE GLOW Bersinar Indonesia, Putra Siregar melalui kuasa hukumnya menggugat enam pihak terkait MS GLOW. Keenamnya adalah PT. Kosmetika Global Indonesia, PT. Kosmetika Cantik Indonesia, Gilang Widya Pramana, SHANDY PURNAMASARI, TITIS INDAH WAHYU AGUSTIN dan SHEILA MARTHALIA

Setelah ditelusuri ternyata baru diketahui bahwa HAKI dari PS GLOW menyatakan MS GLOW dan PS GLOW tidak sama, karena MS GLOW mendaftarkan ke HAKI sebagai produk minuman, sedangkan PS GLOW sebagai produk kosmetik. Karena hal tersebut PS GLOW berani untuk mengajukan laporan balik untuk MS GLOW ke Pengadilan Niaga Surabaya.

Pada 13 Juli 2022, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh PSTORE GLOW. Putusan menyatakan, PT PSTORE GLOW Bersinar Indonesia memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang "PS GLOW" dan "PSTORE GLOW" yang telah terdaftar pada

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa keenam tergugat tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang "MS GLOW" yang memiliki kesamaan pokok dengan merek dagang "PS GLOW" dan "PSTORE GLOW". Selanjutnya, PN Surabaya juga menghukum keenam tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 37,9 miliar.

Akhirnya hakim mengabulkan gugatan SHANDY PURNAMASARI selaku pemilik MS GLOW dan membatalkan merek PSTORE GLOW atas nama PUTRA SIREGAR pada Pengadilan Niaga Medan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. 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);
3. 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 PENGGUGAT untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik) terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;

4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp.37.990.726.332,- (tiga puluh tujuh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya terkait sengketa merek antara MS GLOW dan PS GLOW belum bersifat mengikat. Hal ini karena masih ada upaya hukum kasasi yang akan diajukan oleh MS GLOW ke Mahkamah Agung. MS GLOW kemudian mengajukan kasasi pada 12 Juni 2022. Pihak MS GLOW menilai putusan yang diberikan pengadilan terkait sengketa merek dengan PS GLOW tidak adil karena merek MS GLOW telah terdaftar lebih dulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tepatnya, MS GLOW mendaftarkan merek pada 2016, sedangkan PS GLOW baru terdaftar pada 2021. Pihak MS GLOW berpendapat bahwa fakta hukum tersebut dengan jelas telah diabaikan oleh hakim karena MS GLOW tidak mungkin meniru sesuatu yang tidak atau belum ada, yaitu PS GLOW.

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM *FIRST TO FILE* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK YANG TERDAFTAR DI DIREKTORAT JENDERAL HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Implementasi Sistem *First to File* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pendaftarannya merek terdapat dua jenis sistem pendaftarannya, yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif adalah sistem untuk memperoleh hak atas merek yang penggunaannya paling awal merek yang berkaitan atau menciptakannya hak atas merek dikarenakan pengguna paling awal suatu merek walaupun tidak didaftarkannya. Namun, sistem deklaratif ini dirasa tidak memberikannya kepastian hukum, sehingga Indonesia tidak menganut lagi sistem deklaratif tersebut. Sedangkan sistem konstitutif adalah sistem untuk memperoleh hak atas merek dengan mendaftarkan merek tersebut agar berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan juga akan lebih memberikannya kepastian hukum kepada orang yang sudah mendaftarkan mereknya tersebut karena mereknya sudah terdaftar terlebih dulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Maka, untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara, setiap merek wajib untuk didaftarkan.

Pendaftaran merek di Indonesia saat ini menggunakan sistem konstitutif. Sistem ini mengartikan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan mereknya adalah orang yang mendapat hak atas merek itu dan negara tidak dapat

memberikannya pendaftarannya merek yang mempunyai kesamaan dengan merek yang diajukannya terlebih dulu tersebut kepada orang lain untuk benda/jasa yang jenisnya sama. Artinya, suatu hak atas merek akan muncul apabila suatu merek tersebut telah didaftarkan, sehingga orang yang terlebih dulu mendaftarkannya adalah orang yang mendapatkan hak atas merek tersebut, dan orang ketiga diharuskan mematuhi dan menghargai hak orang yang mendaftarkan merek sebagai hak mutlak dalam pendaftarannya atas suatu merek. Maka dari itu suatu pendaftaran merupakan hal yang serius dan menjadikannya penentu atas kekayaan intelektual yang didaftarkannya. Sistem pendaftar pertama ini disebut dengan *first to file*. Sistem *first to file* ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Merek yang terlindungi adalah merek yang telah melakukan permohonan pendaftaran ke pihak yang berwenang yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI), karena dengan terdaftarnya suatu merek maka akan melahirkannya hak eksklusif kepada pemilik merek. Namun, apabila suatu merek belum mendaftarkan mereknya, maka negara tidak bisa memberikannya hak atas merek kepada pemilik merek tersebut. Hal ini sesuai dengan peraturan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian, merek berperan penting dalam bidang industri barang dan jasa, dikarenakan merek menjadi salah satu strategi bisnis untuk memenangkan persaingan bisnis karena produk-produk dengan merek yang terkenal akan lebih mudah untuk dipasarkan, sehingga dapat dengan lebih mudah untuk dijual dan memberikan keuntungan finansial yang lebih besar.

Sistem konstitutif mempunyai kelebihan jika dibandingkan dengan sistem deklaratif, yaitu dari segi kepastian hukum karena pihak pertama yang mendaftarkannya mereknya adalah yang mempunyai hak atas merek tersebut dan mempunyai hak untuk memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk memakai merek tersebut. Pihak tersebut juga berhak menuntut pihak lain yang memanfaatkan mereknya tanpa izin dari pendaftar pertama. Terhadap persaingan curang juga dapat dicegah dengan adanya sistem konstitutif, karenanya kepastian hukum terhadap perlindungan hukum merek memberikan hak kepada pemilik merek untuk menuntut pihak yang melakukannya persaingan curang terhadap mereknya. Keuntungan lain dari diberlakukannya sistem pendaftaran merek secara *first to file*, yaitu:

- a. Apabila terjadi sengketa maka merek yang telah terdaftar akan lebih mudah untuk pembuktiannya.
- b. Merek terdaftar telah memiliki bukti otentik yakni sertifikat yang diperoleh dari Direktorat Jenderal HKI.
- c. Merek yang telah diajukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal HKI akan langsung mendapat perlindungan hukum meskipun belum dikeluarkannya sertifikat.
- d. Pengajuan permohonan pendaftaran merek akan mendapat prioritas dan diakui sebagai pemilik merek yang sah

Indonesia menganut sistem konstitutif yang dipandang lebih memiliki kelebihan daripada sistem deklaratif, akan tetapi sistem pendaftaran konstitutif yang dikenal dengan asas *first to file* juga mempunyai kelemahan. Kelemahan pada

prinsip *first to file* adalah bahwa siapapun dapat mendaftarkan mereknya lebih dulu dan tanpa dipermasalahkan orang yang mendaftarkan merek tersebut apakah benar menggunakan mereknya atau tidak. Hal ini dapat menimbulkan kemungkinan munculnya pendaftar lain yang mungkin saja pada kenyataannya dia adalah pemakai pertama dari merek tersebut. Maka apabila terjadi masalah seperti ini harus dilakukan dengan penyelesaian khusus dengan orang yang pertama kali mendaftarkannya supaya orang yang mendaftarkannya pertama itu bersedia untuk memberikan mereknya kepada pemakai pertama. Hal-hal seperti ini yang menjadi masalah utama dalam sistem konstitutif pendaftaran merek. Jadi banyak merek terkenal yang didaftarkan oleh pendaftar yang mempunyai itikad buruk, sehingga dapat menimbulkan masalah dalam sistem pendaftaran konstitutif.

Undang-Undang Merek melindungi Merek terkenal (*Well-known Mark*), yang dimana permohonan merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Perlindungan hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tepatnya pada Pasal Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 83 ayat (2), dan diperkuat oleh Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 76 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 83 ayat (2). Selain Undang-Undang tersebut, peraturan merek terkenal juga diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek pada Pasal 16 sampai Pasal 19. Ketentuan mengenai merek terkenal diatur di dalam Pasal 18 ayat (3). Pasal tersebut menguraikan bagaimana menentukan dan menilai kriteria merek

sebagai merek terkenal atau tidak. Dengan pendaftaran sistem konstitutif yang mengartikan bahwa pendaftaran adalah suatu hal yang mutlak supaya bisa mendapatkannya hak atas merek. Perlindungan hukum kepada merek hanya bisa diberlakukannya kepada merek yang sudah didaftarkannya.

Penyelesaian sengketa merek, penafsiran dan pandangan hakim dalam mengadili dan memutus perkara sangat mempengaruhi nasib dari suatu merek yang sedang bersengketa, karena tidak dipungkiri bahwa sering terjadi perbedaan penafsiran dari Majelis Hakim atas suatu merek. Maka banyak timbul permasalahan dan berbagai pandangan penafsiran mengenai sistem *first to file* yang ada di Indonesia. Hal ini mengakibatkan terjadinya benturan hukum antara *first to file* dengan merek terkenal.

Kasus sengketa merek antara Shandy Purnamasari sebagai pemilik MS GLOW dengan Putra Siregar sebagai pemilik PS GLOW sama-sama menggunakan nama “Glow” pada produknya. Shandy Purnamasari selaku pemilik MS GLOW merasa keberatan dan dirugikan sebab MS GLOW adalah merek yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada 2016 sedangkan PS GLOW baru terdaftar pada 2021. Namun, setelah ditelusuri ternyata bahwa HAKI MS GLOW dan PS GLOW tidak sama karena MS GLOW mendaftarkan ke HAKI sebagai produk minuman, sedangkan PS GLOW sebagai produk kosmetik. Hal inilah yang membuat Majelis Hakim menyatakan bahwa keenam tergugat tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang “MS GLOW” yang memiliki kesamaan pokok dengan merek dagang “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW”. Selanjutnya, PN Surabaya juga menghukum keenam tergugat untuk membayar

ganti kerugian sebesar Rp 37,9 miliar. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby, menyatakan 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” yang digunakan PENGGUGAT untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik) terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Berdasarkan contoh kasus sengketa merek yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah kedua merek ini sama-sama telah didaftarkannya terlebih dahulu dan telah mendapatkannya perlindungan hukum karena telah melewati dan telah melalui serangkaian pemeriksaan formalitas dan substantif, sebagai syarat sahnya pendaftaran merek di Direkrorat Jenderal Hak Kekayaan Interlektual (DJKI). Kedua merek ini juga didaftarkan dengan itikad baik. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam penerapan hukum pada kasus tersebut yang berkaitan dengan merek terkenal dan asas *first to file*.

Menurut pendapat penulis, dalam kasus tersebut putusan hakim sudah tepat dengan menerapkan asas *first to file*. Namun, hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa merek MS GLOW lebih dulu ada dibanding merek PS GLOW berdasarkan Sertifikat Merek atas nama pemegang merek SHANDY PURNAMASARI tahun 2020. Bagaimana mungkin MS GLOW dinyatakan meniru PS GLOW, sedangkan merek MS GLOW lebih dulu didaftarkan yang dibuktikan dengan adanya sertifikat merek tersebut. Selain itu, merek MS GLOW juga sudah

banyak diketahui masyarakat Indonesia sebagai merek terkenal, meskipun awalnya hanya didaftarkan dengan produk minuman. Berbagai komentar di media sosial yang diberikan oleh masyarakat Indonesia pun hampir semuanya menganggap bahwa MS GLOW merupakan merek terkenal yang lebih diketahui oleh banyak orang dibandingkan dengan merek PS GLOW. Namun, merek PS GLOW dianggap lebih dulu sudah didaftarkan mereknya di Ditjen HAKI karena merek MS GLOW hanya didaftarkan sebagai produk minuman, sedangkan PS GLOW mendaftarkan merek sebagai produk kosmetik.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat terlihat benturan yang terjadi antara asas *first to file* dan merek terkenal di Indonesia. Karena meskipun semata-mata pemilik merek sudah mendaftarkannya pertama kali mereknya (asas *first to file* terpenuhi), namun apabila ditemukannya itikad tidak baik dan merek pengguna pertama dapat membuktikannya bahwa dia adalah pengguna pertama maka merek tersebut dapat dibatalkan. Maka dari itu, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Surabaya memutuskan bahwa terhadap merek PS GLOW milik Penggugat dibatalkan dan diberikan kepada pihak Tergugat selaku pemilik dan pengguna merek MS GLOW pertama kali.

Merek MS GLOW milik Shandy Purnamasari adalah merek terkenal yang lebih banyak diketahui masyarakat dibanding merek PS GLOW atau PSTORE GLOW milik Putra Siregar. Memang Putra Siregar adalah pihak yang berhak mendapatkan perlindungan karena dia adalah pemohon yang mendaftarkan Merek “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” di Indonesia untuk pertama kali untuk golongan kosmetik. Akan tetapi, hal tersebut menurut penulis tidak adil bagi

pemilik dan pengguna merek pertama, yaitu MS GLOW. Terlebih lagi merek tersebut adalah merek yang terkenal. Dengan demikian, menurut penulis alangkah lebih baik jika Majelis Hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dengan lebih teliti lagi, karena hal ini bukan hanya sekedar masalah pendaftaran pertamanya saja, tetapi juga harus dilihat adanya itikad baik dari pendaftar merek tersebut. Sedangkan dalam tingkat Pengadilan Niaga Surabaya hakim serta merta hanya menerapkan sistem konstitutif saja. Hal ini membuktikan bahwa memang sangat sering terjadi dalam kalangan Majelis Hakim yang mempunyai perbedaan pendapat mengenai asas *first to file*. Bahkan dimungkinkan juga ada hakim yang memenangkan merek yang mempunyai itikad tidak baik. Contohnya pada kasus MS GLOW dengan PS GLOW ini.

Menurut pendapat penulis, Majelis Hakim dalam memberikan putusan dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby kurang tepat menerapkan hukum, karena Majelis Hakim hanya menerapkan asas *first to file* secara mutlak tanpa memperhatikannya itikad tidak baik dari Putra Siregar selaku Penggugat dan juga mengesampingkan status merek terkenal MS GLOW milik Shandy Purnamasari selaku Tergugat.

B. Penerapan Hukum Penyelesaian Sengketa Merek Yang Memiliki Persamaan

Pelanggaran atas Hak Merek Terkenal di Indonesia merupakan bagian dari ranah perdata yang dimana pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan secara perdata kepada pihak yang secara sengaja dan tanpa hak menggunakan atau meniru merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan barang dan atau jasa merek terkenal. Penulis mencoba untuk menganalisis

penerapan hukum penyelesaian sengketa merek pada contoh kasus Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn dan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby untuk diteliti dikaitkan dengan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Gugatan pembatalan merek dengan di dasari itikad tidak baik, hanya diperuntukan pada merek merek terkenal. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip *first to file* yang dianut dalam sistem hukum merek di Indonesia saat ini. Pada Putusan Nomor Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn terbukti bahwa MS GLOW diakui sebagai merek dagang yang hadir lebih dahulu dibanding PSTORE GLOW yang juga dipasarkan dengan merek PS GLOW. Putusan Pengadilan Niaga Medan juga memerintahkan Ditjen HAKI untuk mencoret merek PSTORE GLOW di kelas 3 dan 44 dengan pertimbangan penggunaan merek PSTORE GLOW dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru, dan menjiplak MS GLOW dan MS GLOW FOR MEN. Itikad tidak baik tersebut dapat dibuktikan karena pada awalnya pihak PS GLOW yaitu Putra Siregar dan istrinya yang meminta bertemu dengan pemilik MS GLOW Shandy Purnamasari dan suaminya Gilang Widya Pramana di Malang, Jawa Timur melalui saksi Muhammad Fadlan Abdul Kadir alias Aan yang telah menerangkan adanya komunikasi berupa chatting antara saksi dengan Tergugat yang meminta agar dapat dikenalkan dan dipertemukan dengan Shandy Purnamasari dan Suaminya supaya dapat memiliki Franchise Cabang MS GLOW di Batam.

Pertemuan terjadi pada sekitar bulan Agustus 2020 bertempat di Mall Citos, Jakarta Selatan. Saat itu Putra Siregar banyak bertanya tentang bisnis perawatan

kulit yang dijalankan oleh Shandy dan Gilang mulai dari strategi bisnis, sistem produksi, dan pemasaran. Dalam pertemuan tersebut Shandy dan Gilang pun menceritakan bagaimana awal merintis usaha kosmetika dari maklon terlebih dahulu pada PT Ekost Jaya di Sidoarjo sebelum punya pabrik sendiri, diceritakan juga kaitan dengan bisnis, sistem marketing secara blak-blakan tanpa rahasia. Yang dibicarakan Shandy Purnamasari dan suaminya adalah usaha kosmetik dan yang disampaikan Putra Siregar juga tentang kosmetik namun merek kosmetik PStore dan PS GLOW waktu itu belum ada. Putra Siregar pun berhasrat ingin membantu pemasaran dengan membuka cabang MS GLOW di Batam, Kepulauan Riau. Namun, satu tahun kemudian, pihak MS GLOW mendapatkan informasi dari pabrik kemasan produk MS GLOW. Bahwa terdapat pihak yang mengatasnamakan Putra Siregar meminta dibuatkan kemasan produk kecantikan yang sama persis dengan kemasan MS GLOW menggunakan merek PS GLOW. Penggugat dan suaminya pun marah setelah mengetahui di pasaran ada produk kosmetik yang menggunakan etiket merek PS GLOW dan PS GLOW Men milik Putra Siregar, sehingga kemudian Shandy Purnamasari melaporkan Putra Siregar ke Polisi. Shandy Purnamasari keberatan karena nama, sistem penjualan yang memakai nama reseller, distributor dan warna produk merek milik Putra Siregar menyerupai merek milik Shandy Purnamasari. Bahwa perbuatan Putra Siregar dan/atau PT Pstoreglow Bersinar Indonesia yang telah meniru dan menjiplak atau mengikuti merek MS GLOW, telah memenuhi unsur itikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan bukti-bukti yang kuat akhirnya hakim mengabulkan gugatan Shandy Purnamasari selaku pemilik MS GLOW dan membatalkan merek PSTORE GLOW atas nama PUTRA SIREGAR pada Pengadilan Niaga Medan. Dengan putusan tersebut, terbukti bahwa MS GLOW diakui sebagai merek dagang yang hadir lebih dahulu dibanding PSTORE GLOW sehingga Putusan Pengadilan Niaga Medan menyatakan bahwa penggunaan merek PSTORE GLOW dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru, dan menjiplak MS GLOW dan MS GLOW FOR MEN. Hasil keputusan Majelis Hakim tersebut sudah cukup menjelaskan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pihak MS GLOW terbukti kuat.

Kasus dengan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn yang menyatakan bahwa itikad tidak baik pada pendaftaran merek PS GLOW memang seharusnya ditolak, karena berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Merek menyatakan bahwa permohonan merek dapat ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Menurut penjelasan Pasal tersebut, yang dimaksud pemohon yang beritikad tidak baik adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh dan menyesatkan konsumen. Dengan demikian, menurut penulis putusan hakim sudah tepat karena dalam hal ini Putra Siregar selaku pemilik dari PS GLOW merupakan pemohon yang beritikad tidak baik.

Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Surabaya yang memberikan perlindungan hukum kepada merek PS GLOW milik Putra Siregar, karena mempertimbangkan asas *first to file* yang pada pokoknya menganut prinsip pemberian perlindungan hukum pada pemegang merek yang didasarkan pada pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu, hakim tidak mempertimbangkan asas *first to use*, yang pada pokoknya menganut prinsip pemberian perlindungan hukum pada pemegang merek pada pihak pemilik dan pengguna pertama terhadap merek tersebut. Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3 Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Menurut pendapat penulis, Majelis Hakim dalam memberikan putusan dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby kurang tepat menerapkan hukum, karena Majelis Hakim hanya menerapkan asas *first to file* secara mutlak tanpa memperhatikannya itikad tidak baik dari Putra Siregar selaku Penggugat dan juga mengesampingkan status merek terkenal MS GLOW milik Shandy Purnamasari selaku Tergugat. Selain itu, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pendaftaran merek milik Tergugat memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek terkenal milik Penggugat. Padahal pada faktanya merek MS GLOW milik Tergugat lebih diketahui oleh banyak orang dibanding dengan merek PS GLOW milik Penggugat. Hal ini terjadi dikarenakan Majelis

Hakim tidak mempertimbangkan mengenai hal-hal dalam Pengadilan Niaga Medan, misalnya mengenai merek tersebut sudah pernah terdaftar di sebelumnya, merek tersebut sudah pernah digunakan sebelumnya, merek tersebut sudah melakukan promosi secara gencar atau belum. Dengan demikian, pada putusan Pengadilan Niaga Surabaya Majelis Hakim hanya menerapkan sistem konstitutif saja, sehingga apabila telat dalam mengajukan gugatan pembatalan merek, maka gugatan tersebut dapat ditolak karena merek tersebut diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Shandy Purnamasari merupakan pihak yang berhak atas merek MS GLOW dengan itikad baik tetapi mereknya belum terdaftar atau mereknya belum didaftarkan, padahal dia adalah pemilik merek terkenal dan pemakai merek pertama, maka Shandy Purnamasari pemilik dari MS GLOW bisa mengajukannya gugatan pembatalannya merek terdaftar yang diajukannya oleh pihak yang berkaitan didasarkan pada Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Dalam Pasal 83 Ayat (2) dijelaskannya bahwa pemberiannya hak untuk mengajukannya gugatan perdata didasarkan pada aktivitas curang yang dilakukannya terhadap orang lain dimaksudkannya untuk memberikannya perlindungan hukum oleh pemilik merek terkenal walaupun belum terdaftar. Dasar pertimbangan hakim yang mengatakan bahwa MS GLOW adalah merek terkenal sudah sesuai dengan kriteria merek terkenal yang diatur didalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek pada Pasal 16 ayat (2) dan (3).

Analisis penulis terhadap putusan Pengadilan Niaga Medan dengan putusan Pengadilan Niaga Surabaya menilai terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut dapat diambil dari pertimbangan putusan hakim. Dalam kedua putusan pengadilan tersebut terlihat memang ada hakim yang memutus melihat berdasarkan asas *first to file* dan ada juga hakim yang melihat dari sisi asas itikad baik. Menurut penulis, yang terpenting adalah pertama harus dilihat terlebih dahulu kapan merek tersebut didaftarkan pertama kali. Kedua, dilihat seberapa keterkenalan merek tersebut. Karena terhadap pendaftaran merek asas itikad baik harus dipenuhi merek tersebut tidak boleh membonceng keterkenalan dari merek lainnya.

Pada hakikatnya dalam memeriksa dan pertimbangan hukum kedua putusan pada dua contoh kasus tersebut sudah seharusnya diteliti dan diperhatikan lebih lagi mengenai bagaimana ketentuan dari kriteria suatu merek terkenal, merek yang mempunyai persamaannya pada pokoknya atau keseluruhannya, permohonan pendaftarannya merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, lampiran *filing date*, klasifikasi kelas merek, karena hal seperti ini bisa memberikan dampak kepada putusan hakim yang mengadilinya atas perkara dapat menyebabkannya putusan tersebut tidak mempunyai penafsiran ataupun interpretasi yang jelas dan tegas mengenai bagaimana kriteria suatu merek yang mempunyai kesamaan dengan merek lainnya.

Berdasarkan dari pertimbangan hakim yang sudah diuraikan diatas, memang tidak dipungkiri bahwa hakim dalam memutus perkara memiliki perbedaan penafsiran dan perbedaan pendapat dalam memutus perkara. Menurut penulis seharusnya Undang-Undang Merek memberikan interpretasi yang jelas

sehingga dapat menjadikan acuan untuk hakim dalam mengadili dan memutus perkara merek di Indonesia agar tidak terjadinya kesamaan dengan merek pihak lain. Oleh sebab itu, diperlukan aturan lebih lanjut mengenai hal tersebut agar dapat memberikan pemecahan isu ini sebagai jalan keluar dari ketidaktentraman, kekurang sempurnaan, ketidaknyamanan atau kurang jelasan dari suatu peraturan terlebih dalam melakukannya interpretasi atau suatu penafsiran atas pengertian kapankah terjadi persamaan pada pokoknya karena dalam kasus yang diangkat tidak dipungkiri bahwa merek PS GLOW memang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek MS GLOW yang dimana dia adalah pemakai merek pertama.

Undang-undang merek Indonesia memberikan perlindungan hukum preventif yaitu suatu bentuk sistem konstitutif yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, akan tetapi karena salah satu dalil menyebutkan bahwa merek PS GLOW milik Putra Siregar didaftarkannya dengan dasar melandasinya itikad tidak baik dalam mengajukannya pendaftaran merek dan terbukti bahwa merek MS GLOW milik Shandy Purnamasari telah memenuhi kriteria merek terkenal, maka dari itu seharusnya berakhirilah perlindungan hukum atas PS GLOW milik Putra Siregar yang sudah didaftarkannya terlebih dahulu ini. Dengan terdapatnya suatu pembatalan serta pencoretan merek terdaftar dari Daftar Umum Merek, menjadikan konsekuensi hukum melahirkan berakhirilah perlindungannya hukum atas merek yang berkaitan. Hapusnya proteksi hukum atas merek tersebut, hingga terhadap seluruh hak pemegang merek secara otomatis lenyap dan sudah tidak mempunyai hak atas mereknya lagi.

Analisis pertimbangan hakim dari putusan Pengadilan Niaga Medan dan Pengadilan Niaga Surabaya maka dapat disimpulkan bahwa memang terdapat benturan antara asas *first to file* dengan keterkenalan sebuah merek. Dengan demikian, seharusnya Majelis Hakim yang mengadili sengketa merek dalam seluruh tingkat wajib memeriksanya segala fakta hukum (bukti atau data) supaya pertimbangan hukum sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, supaya Majelis Hakim dapat memeriksa ketentuan sesuai dengan peraturan yang sudah ada dan dapat

Kelemahan asas *first to file* dalam sistem konstitutif dapat dilihat pada contoh kasus yang penulis teliti saat ini. Sistem *first to file* ini dapat membuka peluang terhadap timbulnya pembajakan suatu merek terutama sekali merek dagang yang dimiliki pihak lain. Artinya, banyak merek terkenal yang didaftarkan oleh *bad applicant* (pendaftar beritikad buruk). Maka dari itu patut menjadi perhatian bagi kita semua terutama *public figure* yang namanya sudah terkenal dan ingin dijadikan merek dagang, maka harus cepat mendaftarkan merek tersebut. agar memiliki kekuatan hukum, karena jika tidak ada kemungkinan di daftarkan terlebih dahulu oleh pihak lain meskipun beritikad baik tidak mendompleng nama terkenal tersebut.

Memperhatikan dari kedua putusan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sistem yang ada di Indonesia saat ini masih memungkinkan pihak yang sesungguhnya tidak berhak atas suatu merek tetap mendapat perlindungan. Hal ini disebabkan oleh karena belum adanya norma yang tegas dan jelas terkait dengan persamaan pada pokoknya dan kriteria merek terkenal yang dapat menjadi acuan bagi hakim dalam memutus perkara sengketa di bidang merek. Sehingga masih

banyak kasus-kasus sengketa merek yang pemilik aslinya dikalahkan oleh orang yang mendaftarkan merek terlebih dulu di Indonesia. Bentuk penyelesaian yang dilakukan pun bervariasi tergantung dari penafsiran masing-masing hakim yang menyelesaikannya.

Hakim memiliki banyak pertimbangan dalam menyelesaikan setiap masalah dikarenakan jenis gugatan yang dilayangkan oleh para penggugat juga sangat bervariasi. Hakim dalam memberikan suatu putusan dalam sebuah perkara, selalu dituntut untuk dapat memberikan putusan seadil-adilnya, akan tetapi dalam pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara, hakim tidak hanya memakai pertimbangan akal, dan tidak semata-mata memberikan penguraian yang logis, akan tetapi hakim harus memilih dari berbagai kemungkinan dan juga harus memberikan suatu nilai. Keadilan dari kepastian hukum merupakan sesuatu yang dicari oleh para pencari keadilan di pengadilan karena keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, bahkan merupakan tujuannya yang terpenting.

Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya hanya cenderung menilai dan mengabulkan permohonan Penggugat yaitu Putra Siregar selaku pemilik PS GLOW dan menyatakan bahwa kasus ini diadili sesuai dengan hukum dan penerapan hukum yang ditentukan sudah tepat dan benar. Namun, menurut penulis asas keadilan tidak dapat dirasakan pihak Tergugat yaitu Shandy Purnamasari selaku pemilik MS GLOW.