

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sengketa merek biasanya sering dipicu oleh peniruan atas suatu merek. Jika merek yang ditiru tersebut bukan merek terkenal, bisa jadi tidak akan menimbulkan persoalan. Yang menjadi persoalan, adalah jika merek yang ditiru dinilai sebagai merek terkenal. Pemilik hak atas merek terkenal tentu saja akan merasa dirugikan jika mereknya ditiru oleh orang yang beritikad tidak baik. Merek terkenal (*well-known marks*) sering dimanfaatkan oleh pihak yang beritikad tidak baik untuk melakukan peniruan merek terkenal. Peniruan merek terkenal tersebut dilakukan untuk barang sejenis maupun tidak sejenis. Maka dari itu, proteksi terhadap suatu merek sangat penting, karena merupakan aset perusahaan, sehingga tidak heran banyak perusahaan yang mempertahankan merek perusahaan dengan melakukan tindakan hukum, jika terjadi pelanggaran atas merek miliknya.<sup>1</sup>

Penyelesaian sengketa merek tidak lepas dari proses penegakan hukumnya. Penegakan hukum di pengadilan tingkat pertama sering kali penerapan hukum merek di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri berbeda untuk kasus yang hampir sama, juga penerapan hukum merek di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri berbeda dengan penerapan

---

<sup>1</sup> Widya Novita, Soefyanto DKK, *Studi Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Agung Atas Pembatalan Merek Terkenal Untuk Barang Tidak Sejenis; Perbandingan Kasus Merek SKYWORTH dengan Merek BMW*, *Jurnal Of Legal Research*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019. Hlm.2.

hukum merek ditingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, dan terkadang juga penerapan hukum merek di tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung berbeda untuk kasus yang hampir sama. Hal ini tidak jarang menimbulkan disparitas baik horizontal (putusan-putusan pengadilan pada tingkat sama) maupun vertikal (putusan pengadilan tingkat pertama dengan tingkat kasasi maupun peninjauan kembali).<sup>2</sup>

Contoh kasus ini, peneliti akan membahas mengenai bagaimana kepastian hukum Mahkamah Agung atas perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang untuk jenis golongan barang. Hal ini menjadi sesuatu yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut sebab beberapa putusan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang untuk jenis golongan barang ini diterapkan putusan yang berbeda (disparitas), sehingga perlu dikaji untuk memperoleh kepastian hukum bagi para pemilik hak atas merek terkenal.

Dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby Mahkamah Agung menyatakan mengabulkan permohonan dari pemohon PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia mengadili dalam pokok perkaranya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Dimana salah satunya bahwa sebagaimana fakta persidangan diketahui bahwa penggugat adalah pemegang hak lisensi merek dagang "PS GLOW" Terdaftar Nomor IDM000639146 berdasarkan Akta Penegasan Perjanjian Kerjasama

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm. 217.

Pemberian Lisensi Merek Dagang Nomor 10 tanggal 27 oktober 2021 (Bukti P-5) serta sertipikat Pencatatan Perjanjian Lisensi Atas Merek Terdaftar “PS GLOW” IDM000639146 sesuai Bukti P-6, selain itu penggunaan MS GLOW yang berbedadari merek yang sesungguhnya pada sertipikat merek IDM000633038 yakni “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE” adalah tidak dibenarkan sehingga tidak dilindungi sebagaimana mestinya dengan adanya pendaftaran merek MS GLOW nomor IDM000731102 atas nama CV. KOSMETIKA CANTIK, adalah untuk kelas 32 yakni untuk produk berupa minuman serbuk teh yang tidak sesuai digunakan sebagai merek dari produk kosmetika; sedangkan penggunaan logo MS GLOW ternyata sama persis dengan logo yang pernah dimohonkan pendaftarannya pada Ditjen KI dengan nomor D002017050649 akan tetapi permohonan tersebut telah DITOLAK, dengan demikian tuntutan Penggugat pada Petitem angka ke-4 (empat), Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dinyatakan 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 Kementrean Hukum dan HAM Republik Indonesia dan 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.<sup>3</sup>

Pada kasus lain, dalam Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn Mahkamah Agung menyatakan mengabulkan permohonan SHANDY PURNAMASARI mengadili dalam pokok perkaranya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Dimana salah satunya bahwa sebagaimana fakta persidangan diketahui bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek terdaftar, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu mendalilkan gugatannya terhadap Tergugat yang beralamat sebagaimana terdapat pada sertifikat merek sehingga telah sesuai gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan berkaitan eksepsi Tergugat dengan hal tersebut haruslah ditolak, menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2 Penggugat adalah pendaftar dan pengguna pertama (*first to use*) merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” Nomor IDM000633038 dan merek “MS GLOW FOR MEN” Nomor IDM000877377 tercatat atas nama pemegang merek Shandy Purnamasari dan yang menjadi pokok permasalahan lain dalam perkara ini adalah apakah pendaftaran merek “PSTORE GLOW”. Nomor

---

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby tentang Pertimbangan Hukum, Hlm.117.

Pendaftaran: IDM000943833. dan merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran: IM000943834. dan merek “Pstore Glow Men”. Nomor Pendaftaran: IDM000943835 atas nama Tergugat dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” Nomor Pendaftaran IDM000633038 dan merek “MS GLOW FOR MEN” Nomor Pendaftaran IDM000877377 yang sudah lebih dulu terdaftar atas nama Penggugat Shandy Purnamasari, menyatakan pendaftaran merek atas nama tergugat yakni :

- a. Merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran: IDM000943833.
- b. Merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran : IDM000943834. mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” Nomor Pendaftaran IDM000633038 yang terdaftar atas nama Penggugat. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret merek terdaftar atas nama Tergugat yakni:
  1. Merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran: IDM000943833.
  2. Merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran : IDM000943834.
  3. Merek “Pstore Glow Men”. Nomor Pendaftaran : IDM000943835.

Kelas Barang/Jasa : 3 dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek, sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku serta,

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.126.000,- (empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).<sup>4</sup>

Kedua kasus merek diatas, merupakan kasus yang memiliki latar belakang permasalahan hukum yang serupa, tetapi diputus dengan pertimbangan hakim yang berbeda.

Putusan yang berbeda tersebut berpotensi mengakibatkan ketidakpastian bagi pemilik hak atas merek terkenal pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga dampak dari disparitas dapat menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap pemilik hak merek terkenal serta, menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum.

Menurut peneliti yang dilakukan oleh pemilik PS GLOW bukan suatu perbuatan yang dilindasi itikad tidak baik dan tidak jujur karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran milik MS GLOW. Berdasarkan bukti yang tertulis jelas bahwa adanya pendaftaran merek MS GLOW nomor IDM000731102 atas nama CV. KOSMETIKA CANTIK, adalah berupa produk minuman serbuk teh yang tidak sesuai digunakan sebagai merek dari produk kosmetik, serta penggunaan logo MS GLOW ternyata sama persis dengan logo yang pernah dimohonkan pendaftarannya pada Ditjen KI dengan nomor D002017050649 akan tetapi permohonan tersebut telah ditolak. Dengan ini peneliti melihat kedua kasus memiliki latar belakang yang sama mengenai permasalahan merek tetapi diputus dalam pertimbangan hakim yang berbeda kemudian beda

---

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor /Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN. Niaga Mdn tentang Pertimbangan Hukum, Hlm.122.

letak putusannya. Hal ini seharusnya tidak boleh berbeda, karena merupakan objek yang sama-sama gugatan, sains berbeda solusinya seharusnya sama. Maka peneliti tertarik mengangkat tema ini dalam sebuah skripsi dengan judul “Analisa Yuridis Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim Terhadap Sengketa Merek antara PS GLOW dan MS GLOW (Studi Putusan Nomor 2Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby dan Studi Putusan Nomor 2Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn)”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dicapai berdasarkan uraian latar belakang masalah adalah sebagai berikut :

Bagaimana kepastian hukum dalam putusan hakim surabaya Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek//2022PN Niaga Sby dan putusan hakim medan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek//2022PN Niaga Mdn?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dicapai berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui bagaimana Bagaimana kepastian hukum dalam putusan hakim surabaya Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek//2022PN Niaga Sby dan putusan hakim medan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek//2022PN Niaga Mdn.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoretis**

Manfaat teoritis diharapkan karya tulis ilmiah hukum yang penulis lakukan dapat bermanfaat dan berkontribusi dalam perkembangan pengetahuan pengembangan ilmu hukum penulis khususnya dalam hukum perdata.

Secara praktis penulis memberikan sumbangsiah pemikiran kepada hakim, supaya hakim dapat lebih hati-hati dan jeli dalam memeriksa suatu perkara perdata sehingga dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal, maka hakim bisa memutus perkara perdata tersebut secara adil dan bijaksana.

Serta bagi masyarakat agar lebih mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara perdata dan faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya disparitas dalam perkara perdata.

