

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi pada saat ini, pengusaha yang memiliki produk dagang harus lebih meningkatkan inovasi dan kreasi yang memiliki ciri tersendiri agar produknya bisa dikenal oleh masyarakat luas, ciri khas dan kualitas dari sebuah produk yang menjadi pembeda dengan produk sejenis yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Hak kekayaan intelektual yang berhubungan erat dengan merek dagang didalamnya mengkaji perspektif hukum, perspektif ekonomi dan perspektif politik, merek dagang di Indonesia yang beraneka ragam diimbangi dengan masyarakat yang semakin pandai dalam memilih merek suatu produk, mencari informasi suatu produk yang diinginkan, maka dari itu pengusaha atau pemilik merek berusaha menarik perhatian masyarakat selaku pengguna barang (konsumen).¹

Merek merupakan ciri khas dari barang yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum yang memproduksi suatu produk. Persaingan ketat di dunia perdagangan barang dan jasa membuat merek sangat berperan penting untuk pengenalan, tanda suatu produk dan pembeda antar produk yang lain. Merek sebagai alat promosi dengan kualitas, mutu barang, asal barang atau jasa yang dihasilkan dan tolak ukur suatu produk yang dipasarkan.

¹ Surianto Ruslan, 2009, *Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual*, Jakarta: Gramedia Pustaka, hal. 40.

Z. Asikin Kusumah Atmadja mengatakan, bahwa penemuan suatu produk yang berarti atau penting bagi pemiliknya maka tersedia perlindungan hukum untuk melindungi karya tersebut dari oknum-oknum yang mencari keuntungan dengan cara yang tidak sehat dengan cara meniru produk tersebut. Passing Off merupakan penurunan omset penjualan atau kerugian sesungguhnya yang alami oleh pemilik hak merek karena kenakalan produsen lain dalam memproduksi barang atau dagangan yang melakukan jalan pintas dengan menyamai, meniru, membuat dengan suatu merek yang sudah ada yang menyebabkan kerugian seperti penurunan omset perusahaan, penurunan jumlah penjualan produk, menurunnya citra nama perusahaan, dan konsumenseperti tertipu karena produknya tidak seperti kualitas produk yang asli.²

Upaya pencegahan sengketa merek yang digunakan oleh pihak lain yang ingin melakukan tindakan merugikan mengambil keuntungan dan merugikan pemilik hak merek, pemilik usaha akan susah berkembang jika tidak ada perlindungan hukum seperti yang ada pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur tentang perlindungan merek, Undang-undang tersebut menggantikan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek kemudian disempurnakan lagi oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Setelah Undang-undang tersebut berlaku pemerintah dengan segera membenahi segala sesuatu hal tentang

² *Ibid*,

merek mengenai sistem dan syarat serta tata cara pengajuan permohonan merek, hal tersebut memberikan layanan kepada para pedagang agar memiliki perlindungan hukum yang memadai atas apa yang telah dituangkan dalam ide, gagasan, dan pemikiran oleh pengusaha dalam rangka wujud merek.

Hak untuk memperoleh suatu perlindungan suatu hak merek dagang yang mengandung nilai komersial dengan peraturan perundang-undangan disebut dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual hasil kreativitas yang salah satu didalamnya terdapat logo memiliki nilai komersil yang digunakan dalam usaha perdagangan, hal tersebut merupakan alasan mengapa HKI harus dilindungi, terutama perlindungan penjiplakan dari para kompetitor bisnis yang ingin melakukan hal curang. Pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif karena merek yang dimiliki sudah terdaftar, pendaftaran merek wajib dijalankan oleh pemilik merek ke direktorat merek, pendaftar merek harus memiliki itikad baik terhadap permohonan mereknya, tidak curang, jujur, dan tidak memiliki niat untuk meniru atau menjiplak merek lain demi kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi.³

Hak atas merek mengenai perlindungannya telah disinggung sebelum kemerdekaan Indonesia, Undang-undang mengenai merek pertama kali dilakukan dalam pemerintahan Belanda hingga mengalami beberapa perubahan Undang-Undang sampai saat ini, dari beberapa perubahan Undang-Undang tersebut Undang-Undang

³ *Ibid*, hal. 41

Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang mengatur lebih detail mengenai peraturan sistem, syarat mengajukan merek sesuai dengan tata caranya, tetapi karena banyak pemilik merek yang tidak mengetahui tata cara pendaftaran merek maka apabila dikemudian hari suatu hal yang membuat keberatan pemilik hak merek tidak bisa melakukan banyak hal karena tidak ada perlindungan hukum yang melindungi pemilik merek tersebut.

Undang-undang merek menggunakan sistem *first to file* yang artinya perlindungan merek dituangkan kepada seseorang yang mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jendral HKI (Dirjen HKI). Perlindungan hukum di Indonesia mengenai merek terdaftar termuat didalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana disebutkan bahwa, “Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama”.

Hal ini menimbulkan beberapa kasus adanya sengketa merek. Seperti halnya kasus yang terjadi antara perusahaan yang bergerak pada sektor kecantikan yakni MS Glow dan PS Glow. Pada bulan Agustus 2021, Putra Siregar selaku pemilik meluncurkan produk bernama PS Glow. Hal ini dapat dilihat memiliki kemiripan nama maupun jenis produk hingga desain dengan MS Glow. Terjadinya hal tersebut membuat MS Glow melakukan gugatan terhadap PS Glow pada tanggal 15 Maret 2022 di Pengadilan Niaga Medan atas pelanggaran kemiripan logo nama, kemasan, jenis

produk dan model bisnis dengan nomor perkara 2/Pdt.SusHKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn.

Sengketa merek yang terjadi diantara PS Glow dengan MS Glow tentunya adalah bentuk persaingan yang tidak sehat dan terdapat adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh PS Glow. Kejadian ini merugikan pihak MS Glow dan dapat menurunkan citra serta reputasi baik pihak MS Glow maupun PS Glow. Gugatan dari MS Glow telah dikabulkan oleh majelis hakim pada tanggal 14 Juni 2022 dengan dasar prinsip *first to use* dan *first to file* dengan pertimbangan bahwa MS Glow dapat membuktikan bahwa mereka adalah pendaftar pertama dibandingkan dengan merek PS Glow sehingga dinyatakan menang dan adanya putusan pembatalan pendaftaran merek PStore Glow dan PStore Glow Men.

Setelah adanya putusan PN Medan, kedua belah pihak melakukan mediasi tetapi tidak mendapatkan titik temu yang membuat PS Glow memutuskan untuk kembali menggugat MS Glow di PN Surabaya atas perkara yang sama pada tanggal 12 April 2022 yang kemudian pada tanggal 12 Juli 2022, majelis hakim mengabulkan gugatan PS Glow dengan nomor perkara 2/Pdt/Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby dengan alasan bahwa pada kenyataannya pihak MS Glow mendaftarkan merek di Dirjen Haki di kelas 3 sebagai minuman serbuk teh dan bukan kosmetik.⁴ MS Glow mendaftarkan

⁴ <https://www.tribunnews.com/seleb/2022/07/18/bongkar-alasan-ps-glow-menang-gugatan-septia-siregar-ungkap-fakta-status-ms-glow-di-dirjen-haki> diakses pada Kamis, 8 Februari 2024 pukul 18:20 WIB

mereknya pada kelas 3 dengan nama MS Glow for cantik skincare dan tidak sesuai dengan realita produk yang beredar.

Hakim memutuskan bahwa PS Glow memiliki hak eksklusif untuk dapat menggunakan merek dagang “PS Glow” dan “PStore Glow” yang telah didaftarkan kepada Dirjen HKI. Kemudian selanjutnya PN Surabaya menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 37,9 miliar serta menghukum agar tergugat menghentikan seluruh produksi, perdagangan serta menarik keseluruhan produk kosmetik dengan merek MS Glow yang sudah beredar.

Putusan yang dikeluarkan hakim tersebut tersebut membuat MS Glow mengajukan kasasi pada tanggal 12 Juni 2022 dimana MS Glow mengklaim bahwa merek MS Glow telah lebih dahulu terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tahun 2018.⁵

Pada tanggal 30 Januari 2023, terdapat adanya putusan baru dimana Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 yang mana mengabulkan permohonan kasasi dari pihak MS Glow. Terkait adanya putusan tersebut, dinyatakan bahwa MS Glow telah memenangkan kasus setelah adanya kasasi pada tanggal 12 Juni 2022 dan telah mematahkan secara keseluruhan argument dan pernyataan yang disampaikan oleh pemiliki PS Glow terkait dengan merek MS Glow. Putusan tersebut

⁵ <https://money.kompas.com/read/2022/07/19/081355626/perjalanan-lengkap-kasus-rebutan-merek-ms-glow-vs-ps-glow?page=all> diakses pada Kamis, 8 Februari 2024 pukul 18:22 WIB

sudah merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak bisa diganggu gugat.

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan mengambil judul **“Analisis Yuridis Terkait Dengan Penggunaan Merek Yang Tidak Sesuai Dengan Merek Yang Didaftarkan Pemiliknya (Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah di atas yang penulis bahas dalam proposal ini yakni:

1. Bagaimana Penggunaan Merek yang sudah terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana Analisis Yuridis terkait dengan Penggunaan merek yang telah didaftarkan pemiliknya dalam putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga sby?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dapat di tarik dalam proposal ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penggunaan Merek yang sudah terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Yuridis terkait dengan Penggunaan merek yang telah didaftarkan pemiliknya dalam putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga sby.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dari penelitian ini dapat memberi manfaat secara teoritis maupun secara praktis adapun kegunaannya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata serta dapat di jadikan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai dengan analisis yuridis terkait dengan suatu merek yang tidak sesuai dengan merek yang telah di daftarkan oleh pemiliknya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat terkait dengan analisis yuridis penggunaan suatu merek yang tidak sesuai dengan merek yang telah di daftarkan oleh pemiliknya