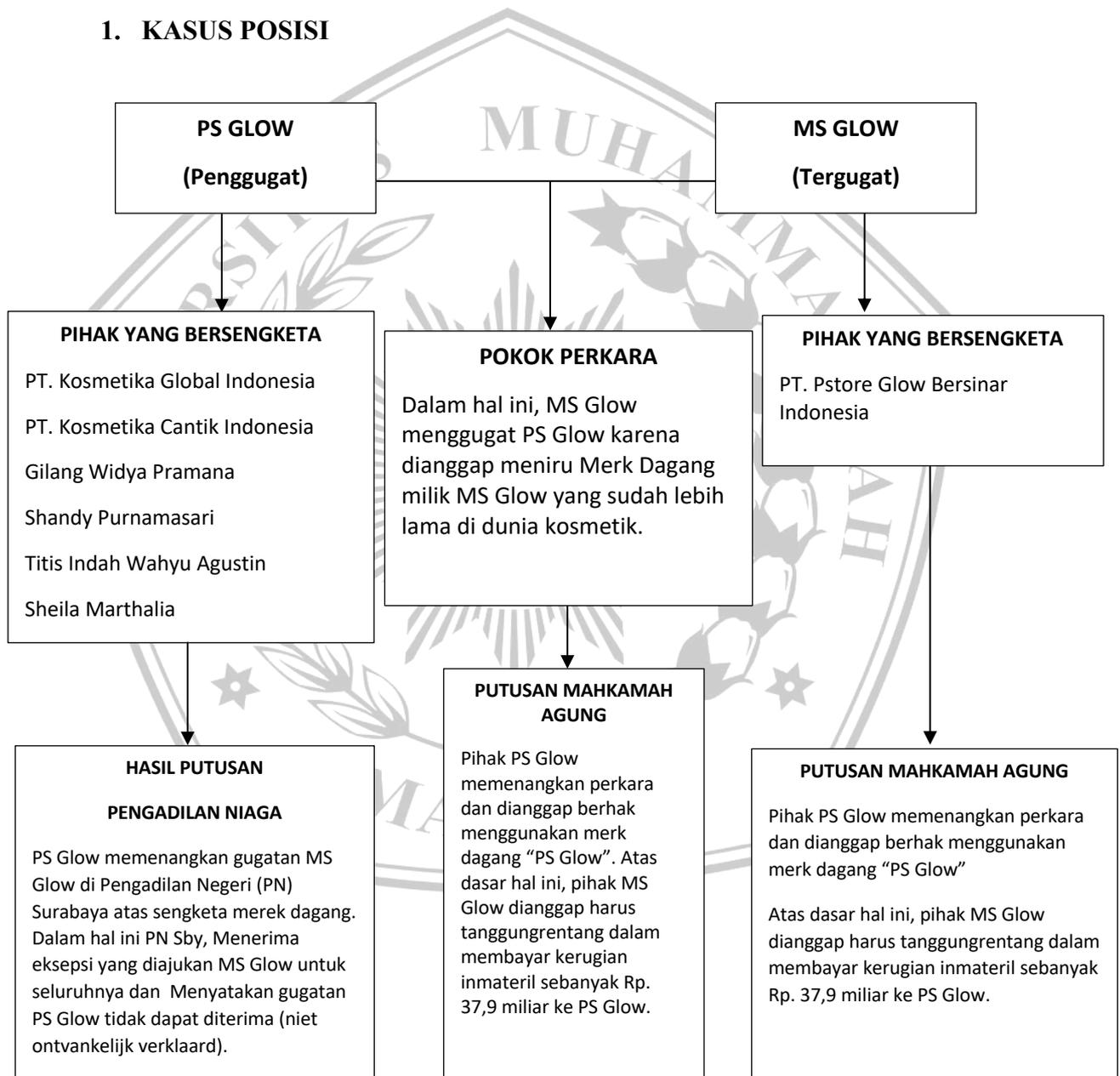


### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pertimbangan Hakim Tentang Adanya Tindakan Passing Off Antara Merek Dagang MS GLOW dan PS GLOW di Pengadilan Niaga Surabaya

###### 1. KASUS POSISI



Bagan 1 Pertimbangan Hakim Antara Merek Dagang PS Glow dan MS Glow

Perlindungan merek dagang dan hak kekayaan intelektual memainkan peran krusial dalam industri produk kecantikan yang penuh persaingan. Perselisihan antara Shandy Purnamasari, pemilik MS Glow, dan Putra Siregar, pemilik PS Glow, telah menjadi sorotan utama di Pengadilan Niaga Medan. Awalnya, perselisihan ini dimulai karena dugaan kesamaan merek antara PS Glow dan MS Glow, keduanya bergerak dalam industri produk kecantikan.

Shandy Purnamasari mengklaim bahwa Putra Siregar telah menjiplak merek MS Glow yang telah didaftarkan sejak tahun 2016, sementara merek PS Glow baru didaftarkan pada tahun 2021. MS Glow, yang dimulai sejak tahun 2013 dan terdaftar di Departemen Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2016, mengklaim bahwa mereka pertama kali menggunakan dan mendaftarkan merek tersebut. Sebagai respons terhadap gugatan Shandy, Putra Siregar mengambil langkah hukum dengan menggugatinya ke Pengadilan Negeri Niaga Surabaya.

Dalam gugatannya, Putra Siregar mengklaim bahwa Shandy bertindak tanpa menggunakan kewenangan atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Perselisihan ini tidak hanya melibatkan merek dagang, tetapi juga membawa konsekuensi finansial yang signifikan. Shandy Purnamasari meminta Putra Siregar membayar kompensasi sekitar Rp. 60.000.000.000,00,- (enam puluh miliar rupiah).

Kasus ini memberikan gambaran tentang kompleksitas perlindungan merek dan hak kekayaan intelektual dalam konteks industri produk kecantikan yang penuh persaingan. Selain itu, kasus ini juga menyoroti betapa pentingnya sistem hukum untuk menyelesaikan perselisihan semacam ini dan memastikan

keadilan di antara pemilik merek dagang yang bersaing di pasar yang kompetitif.

### **1. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Atas Perkara Merek Dagang Antara PS Glow Dengan MS Glow**

Persaingan sengit dalam industri produk kecantikan sering kali memunculkan perdebatan kompleks seputar hak merek dagang. Dalam konteks ini, putusan Pengadilan Niaga Medan menjadi tonggak penting dalam memecahkan perselisihan yang berkepanjangan antara dua pemain utama, yaitu PS Glow dan MS Glow. Perselisihan ini mencerminkan sejauh mana hak merek dagang dihormati dan dilindungi dalam industri yang penuh dengan produk serupa. MS Glow, dalam pembelaannya, berkeras bahwa mereka tidak melakukan tindakan melanggar hukum terkait merek dagang. Mereka mungkin berpendapat bahwa penggunaan merek mereka tidak secara substansial mirip dengan merek PS Glow atau memiliki elemen yang membingungkan bagi konsumen. Konflik semacam ini mencerminkan betapa pentingnya pemahaman yang jelas tentang ketentuan hak merek dagang dan sejauh mana penggunaan merek yang mirip dapat dianggap sebagai pelanggaran. Namun, putusan akhir Pengadilan Niaga Medan justru mendukung klaim yang diajukan oleh PS Glow. Pengadilan menyimpulkan bahwa MS Glow telah menggunakan merek secara ilegal, menegaskan bahwa pelanggaran hak merek dagang telah terjadi. Ini adalah momen penting dalam penegakan hak merek dagang, karena mengukuhkan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek.

Gugatan yang diajukan oleh PS Glow merupakan respons terhadap gugatan yang diajukan oleh MS Glow di Pengadilan Niaga Medan. PS Glow berupaya keras untuk melindungi hak merek dagang mereka dari penggunaan yang dianggap merugikan dan merusak merek mereka. Gugatan ini mencerminkan pentingnya pemilik merek untuk berjuang melawan pelanggaran hak mereka melalui sistem hukum yang berlaku. Namun, setelah MS Glow mengajukan banding terhadap putusan pengadilan, gugatan PS Glow ternyata ditolak. Ini menunjukkan bahwa proses hukum dapat sangat kompleks, dan bahwa putusan pengadilan tidak selalu memihak satu pihak. Keputusan banding yang mendukung MS Glow mungkin didasarkan pada interpretasi hukum yang berbeda atau bukti-bukti yang baru diajukan.

Meskipun belum ada informasi rinci tentang alasan penolakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengadilan menemukan kekurangan dalam gugatan yang diajukan oleh PS Glow terhadap MS Glow. Peran utama pengadilan-pengadilan ini adalah untuk menyelesaikan konflik hukum dan memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat. Putusan pengadilan dalam kasus ini mencerminkan bagaimana pengadilan akan menolak gugatan jika persyaratan hukum tidak terpenuhi. Oleh karena itu, bagi mereka yang ingin mengajukan gugatan, penting untuk memahami peraturan hukum dan memastikan bahwa gugatan mereka memenuhi semua persyaratan yang diperlukan agar dapat diterima oleh pengadilan. Dalam konteks kasus ini, hal ini juga menegaskan pentingnya memiliki persiapan

yang matang dan argumen yang kokoh dalam melindungi hak merek dagang dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif.

Dalam sengketa merek dagang yang melibatkan MS Glow dan PS Glow, prinsip hukum utama yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata). Pasal ini memiliki relevansi yang besar dalam menentukan siapa yang memiliki hak yang sah atas merek dagang dan bagaimana hak tersebut dapat dipertahankan atau ditegakkan di mata hukum. Pasal 1865 KUHperdata memiliki makna yang mendalam dalam konteks sengketa merek dagang ini. Pasal ini menyatakan bahwa setiap individu atau entitas yang mengklaim memiliki hak tertentu, ingin mempertahankan haknya, atau membantah hak orang lain, wajib untuk membuktikan keberadaan hak tersebut. Ini adalah prinsip dasar dalam hukum perdata yang menunjukkan bahwa beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan klaim atau tuntutan. Dalam konteks sengketa merek dagang ini, artinya bahwa baik MS Glow maupun PS Glow harus mempresentasikan bukti yang kuat dan meyakinkan untuk mendukung klaim mereka terkait merek dagang. MS Glow, sebagai pemilik merek yang terdaftar, harus membuktikan bahwa mereka memiliki hak sah atas merek dagang tertentu. Sebaliknya, PS Glow, yang mengajukan tuntutan terhadap MS Glow, juga harus memberikan bukti bahwa penggunaan merek oleh MS Glow melanggar hak merek dagang mereka. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam proses hukum, kedua pihak harus menjalani proses penyajian bukti dan argumentasi yang cermat untuk

membuktikan klaim mereka. Ini mungkin mencakup pembuktian sejarah penggunaan merek, pendaftaran merek, dokumentasi terkait, atau bukti lain yang mendukung klaim masing-masing pihak. Dengan prinsip ini, Pasal 1865 KUHperdata memberikan kerangka kerja yang adil dalam menentukan pemilik hak merek dagang dan dalam menyelesaikan sengketa merek dagang. Beban pembuktian yang ditempatkan pada pihak yang mengajukan klaim mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam proses peradilan, memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada bukti dan hukum yang berlaku.

Selain itu, Pasal 1 ayat (5) UU MIG (Undang-Undang Merek Indonesia) memainkan peran penting dalam penilaian hak merek. Pasal tersebut menjelaskan bahwa hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu. Pemilik merek memiliki hak untuk menggunakan merek tersebut secara sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Hukum perdata, sesuai dengan hukum acuan, adalah komponen yang sangat penting dalam sistem hukum. Objek Hukum Perdata dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama. Pertama, terdapat objek yang terkait dengan harta benda, baik berupa barang fisik maupun hak. Contoh dari objek hukum ini dapat ditemukan dalam Pasal 499 KUH Perdata. Kedua, objek hukum ini mencakup benda-benda yang memiliki bentuk fisik (barang) dan yang tidak memiliki bentuk fisik (hak), sebagaimana

dijelaskan dalam Pasal 503 Perdata KUH.

Salah satu jenis hak yang termasuk dalam objek hukum perdata yang istimewa adalah hak kekayaan intelektual, yang sering disebut sebagai HKI. HKI memiliki karakteristik yang istimewa karena berasal dari aktivitas kreatif manusia, melibatkan aspek-aspek seperti proses berpikir, pengembangan ide, dan perjuangan untuk menciptakan sesuatu yang bernilai. Selain itu, HKI juga memiliki dimensi moral dan emosional yang sangat penting, yang mencegahnya dari pemahaman yang semata-mata objektif dan teknis oleh semua individu. Pemahaman yang lebih mendalam tentang hak kekayaan intelektual memainkan peran sentral dalam perlindungan karya dan inovasi kreatif dalam masyarakat modern.

Dalam konteks sengketa ini, baik MS Glow maupun PS Glow diharuskan untuk menyajikan bukti dan argumen yang kukuh guna membuktikan klaim mereka terkait merek dagang. Prinsip ini selaras dengan Pasal 1865 KUHperdata yang berlaku. Namun, perbedaan yang signifikan muncul dalam kaitannya dengan fakta hukum. Merek dagang dengan nama “PSTORE GLOW” baru didaftarkan pada tahun 2021, sementara “MS GLOW for Beauty Skincare” sudah memiliki pendaftaran sebelumnya. Tetapi, terdapat kebingungan seputar penggunaan merek “MS GLOW” yang berbeda dengan merek terdaftar, yaitu “MS GLOW for Beauty Skincare.”

Situasi ini memunculkan keraguan serius mengenai keabsahan sertifikat merek yang dimiliki oleh MS Glow. Di bawah sistem hukum

merek dagang yang berlaku di Indonesia, terdapat prinsip yang dikenal sebagai “*First on file*” atau “Pendaftar Pertama,” yang mengakui hak pendaftar pertama sebagai pemilik yang berhak mendapatkan perlindungan hukum penuh atas merek tersebut. Prinsip ini adalah bagian integral dari perlindungan merek dagang di Indonesia dan memiliki dampak yang signifikan dalam menentukan pemilik hak merek dagang. Prinsip “*First on file*” ini berasal dari prinsip hukum yang lebih luas yang dikenal sebagai “*Priorin Tempora Neliior in Jure*,” yang secara harfiah berarti “Yang Pertama di Waktu, Lebih Baik dalam Hukum.” Prinsip ini menyatakan bahwa pihak yang pertama kali mendaftarkan atau mengajukan klaim atas suatu hak memiliki hak yang lebih kuat dalam hukum. Dalam konteks merek dagang, ini berarti bahwa individu atau perusahaan yang pertama kali mendaftarkan merek dengan nama tertentu akan memiliki hak eksklusif atas merek tersebut dan dapat melindunginya secara hukum. Penerapan prinsip “*First on file*” ini adalah langkah yang penting dalam menjaga keadilan dalam perlindungan merek dagang. Ini mencegah individu atau entitas lain untuk mengajukan klaim atas merek yang sudah didaftarkan oleh pihak lain. Dengan kata lain, jika MS Glow telah mendaftarkan merek “MS GLOW” sebelum PS Glow, maka PS Glow tidak akan dapat mendaftarkan merek yang sama atau serupa dengan nama tersebut.

Namun, dalam situasi konkret di mana ada perselisihan antara MS Glow dan PS Glow, ada keraguan mengenai siapa yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut. Ini bisa menjadi perdebatan kunci dalam

sengketa merek dagang ini, di mana masing-masing pihak harus menyajikan bukti konkret yang menunjukkan tanggal pendaftaran merek mereka. Bukti-bukti ini akan menjadi faktor penentu dalam menentukan siapa yang memiliki hak yang lebih kuat berdasarkan prinsip “*First on file.*”

Dalam konteks perselisihan antara merek “MS Glow” dan “PS Glow,” perlu diperhatikan bahwa keduanya memiliki kemiripan dalam penggunaan kata “Glow,” dengan satu-satunya perbedaan yang signifikan terletak pada kata awal, yaitu “MS” dan “PS.” Perbedaan ini menunjukkan perbedaan pendaftaran merek dan penggunaan merek tersebut dalam kelas produk yang berbeda. Merek “MS Glow” terdaftar dalam Kelas 32 menurut klasifikasi internasional merek, yang berkaitan dengan produk berbentuk minuman keras teh bubuk. Namun, perlu diperhatikan bahwa produk ini sebenarnya tidak relevan dengan produk kosmetik atau perawatan kecantikan. Sementara itu, merek “PS Glow” memiliki hak eksklusif untuk merek di Kelas 3, yang sesuai dengan produk-produk kosmetik dan perawatan kecantikan. Perbedaan ini memiliki implikasi yang signifikan dalam penilaian keabsahan dan potensi kebingungan antara kedua merek tersebut. Kelas produk yang berbeda mengindikasikan bahwa produk-produk yang ditawarkan oleh “MS Glow” dan “PS Glow” berada dalam kategori yang berbeda secara fungsional dan tujuan penggunaannya. Oleh karena itu, ada argumen yang kuat bahwa konsumen yang mencari produk kosmetik atau perawatan kecantikan (yang masuk dalam Kelas 3) tidak akan mengalami kebingungan dengan produk berbasis minuman keras teh bubuk

(yang masuk dalam Kelas 32). Namun, masih ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan oleh pengadilan dalam menilai potensi kebingungan. Salah satunya adalah sejauh mana kata “Glow” memiliki daya tarik dan identitas khusus dalam konteks merek. Jika kata “Glow” dianggap sebagai elemen khas yang kuat dalam merek dagang, maka kemiripan dalam penggunaan kata tersebut dapat menjadi lebih signifikan dalam menilai potensi kebingungan. Selain itu, penting juga untuk memeriksa apakah ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa konsumen telah mengalami kebingungan sehubungan dengan kedua merek ini. Bukti tersebut dapat berupa laporan atau saksi yang menyatakan bahwa konsumen telah salah mengidentifikasi produk atau merek yang ingin mereka beli.

Dalam konteks ini, perhatian yang sangat penting diberikan oleh panel hakim terhadap perbedaan yang muncul antara merek yang telah terdaftar pada produk MS Glow dan nama merek yang tercantum dalam sertifikat merek. Sertifikat merek mencantumkan nama “MS GLOW/FOR CANTIK SKINCARE,” sementara pada produk hanya disebut “MS Glow.” Aspek yang paling signifikan dalam pertimbangan hakim adalah perbedaan ini. Berdasarkan pertimbangan panel hakim, bagian dari permohonan PS Glow diterima. Gugatan PS Glow dinyatakan berlaku karena dalam mengajukan eksepsi, MS Glow tidak memiliki legal standing dan tidak memiliki hak terhadap merek dagang MS Glow yang terdaftar dalam situs web Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan pemilik sebenarnya dari merek MS Glow

adalah PT. KOSMETIKA CANTIKA INDONESIA. Sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, disebutkan bahwa pihak yang memiliki kepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan merek. Oleh karena itu, Shandy Purnamasari bukanlah pemilik sah dari merek MS Glow karena dia tidak memiliki kepentingan yang memungkinkannya untuk mengajukan merek tersebut. Sebagai hasilnya, hakim menyatakan bahwa permohonan dari pelapor, yaitu PS Glow, tidak dapat diterima. Merek MS Glow dimiliki oleh satu pemilik tunggal, yang juga adalah pemegang lisensi dan pengguna pertama dari merek tersebut, seperti yang tercantum dalam sertifikat merek. Merek ini memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk digunakan di Indonesia. Oleh karena itu, putusan hakim mengakui kebenaran pernyataan yang diajukan oleh Penggugat dan mengakui status hukum merek MS Glow yang dimiliki. Dalam hasil sidang di Pengadilan Niaga Surabaya, konfirmasi diberikan bahwa PS GLOW memiliki hak eksklusif atas merek yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kelas tiga, jenis produk, dan pekerjaan (kosmetik). Hakim juga menetapkan bahwa tergugat, yaitu MS GLOW, memiliki merek utama yang sama dengan PS GLOW dan PSTORE GLOW. Oleh karena itu, perkara ini dinyatakan gugur karena tergugat I mempertanyakan keabsahan pernyataan penggugat. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa penggunaan merek dagang MS Glow oleh tergugat adalah tidak sah dan merugikan penggugat dalam pendapatan iklan. Oleh karena itu, tuntutan penggugat

terhadap ketidakjelasan dan ketidakcermatan dalam konstitusi diakui. Namun, hakim juga mencatat bahwa dalil penggugat tidak menjelaskan secara terperinci, termasuk tuntutan ganti rugi yang tidak berlandaskan undang-undang dan tidak dijelaskan sepenuhnya dalam perkara ini. Hakim juga menyatakan bahwa tergugat menggunakan merek “MS GLOW” tanpa izin atau proses hukum, meskipun terdapat kemiripan dengan merek “PS GLOW” milik penggugat untuk barang dan jasa (kosmetik) kelas 3 yang terdaftar pada Direktorat Kekayaan Intelektual. Sebagai hasilnya, tergugat diwajibkan membayar ganti rugi sejumlah Rp 37.990.726.332, yang akan dibayarkan langsung kepada penggugat. Seiring dengan putusan ini, terjadi upaya perdamaian antara MS GLOW dan PS GLOW, yang dinyatakan melalui akun media sosial Septia Siregar, yang lebih dikenal sebagai istri Putra Siregar selaku pemilik PS Glow. Dalam pesannya, Putra Siregar menawarkan solusi atas permasalahan ini dengan menutup PS Glow-nya dan menegaskan bahwa ia tidak ingin menanggung kerugian dari MS GLOW. Perdamaian antara kedua belah pihak ditandai dengan momen berpelukan yang menggambarkan perdamaian pada tanggal 28 Juli 2022. Kejadian ini menggarisbawahi pentingnya penyelesaian damai dalam penyelesaian sengketa hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan merek dagang dan aset berharga lainnya.

Putusan dengan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya merupakan hasil dari pemeriksaan terhadap gugatan yang diajukan oleh PT. PSTORE GLOW

BERSINAR INDONESIA (selanjutnya disebut sebagai "penggugat") terhadap MS Glow (selanjutnya disebut sebagai "tergugat"). Gugatan ini mencakup beberapa poin yang mencerminkan perselisihan antara kedua pihak terkait penggunaan merek yang dianggap tidak sah. Salah satu poin utama dalam gugatan penggugat adalah klaim bahwa tergugat memiliki kesamaan dengan merek dagang PS Glow yang sah sesuai hukum. Penggugat berpendapat bahwa tergugat menggunakan merek MS Glow dengan cara yang menimbulkan kebingungan di antara konsumen, karena kemiripan yang signifikan antara kedua merek tersebut. Dalam konteks ini, penggugat mungkin telah mengacu pada prinsip "*First on file*" dalam hukum merek dagang, yang memberikan hak prioritas kepada pendaftar pertama dalam kasus kemiripan merek. Selain itu, penggugat juga menegaskan bahwa mereka tidak pernah memberikan izin atau lisensi kepada tergugat untuk menggunakan merek MS Glow. Hal ini mengindikasikan bahwa penggugat merasa dirugikan secara finansial, terutama karena tergugat telah mengeluarkan biaya iklan yang signifikan untuk mempromosikan merek MS Glow tanpa izin sah dari penggugat. Pengadilan Niaga Surabaya kemudian melakukan pemeriksaan terhadap argumen-argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak, termasuk bukti-bukti yang mereka ajukan. Hasil dari pemeriksaan ini kemudian menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengeluarkan putusan yang memutuskan sengketa antara penggugat dan tergugat. Putusan pengadilan tersebut, yang pada dasarnya memihak kepada penggugat, mengindikasikan bahwa

pengadilan menemukan bukti atau argumen yang mendukung klaim penggugat mengenai penggunaan merek yang dianggap tidak sah oleh tergugat. Putusan ini dapat mencakup penolakan terhadap penggunaan merek MS Glow oleh tergugat atau tindakan hukum lain yang dianggap perlu oleh pengadilan untuk melindungi hak merek dagang yang sah.

Dalam tuntutan mereka, penggugat mencari kompensasi sebesar Rp. 360.000.000.000,-, yang setara dengan 10% dari omset penjualan yang dianggap sebagai biaya atas manfaat penggunaan merek dagang yang diiklankan oleh penggugat dengan biaya yang tidak wajar. Proses hukum ini melewati berbagai tahap di Pengadilan Niaga Surabaya dan akhirnya menghasilkan keputusan dari hakim.

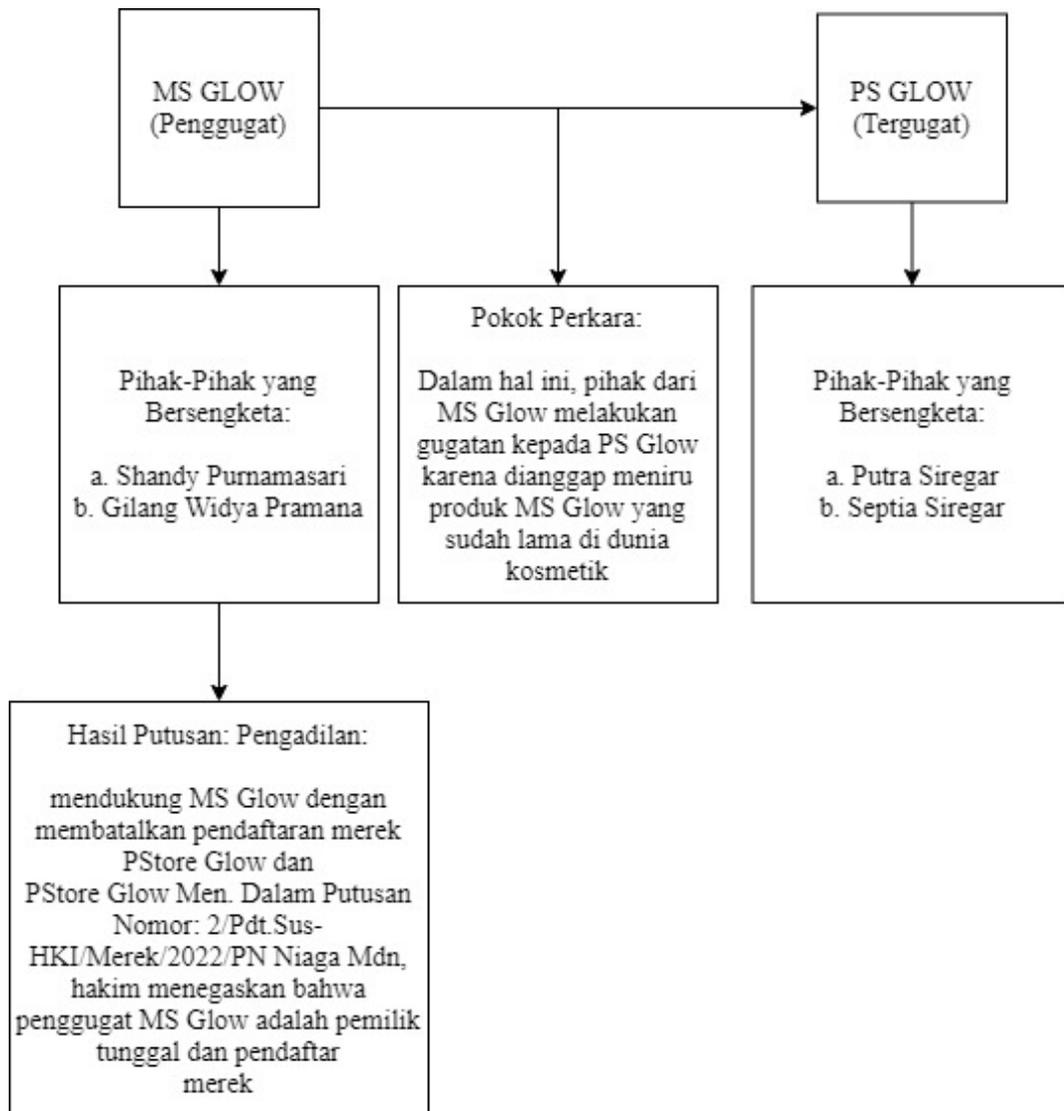
Dalam konteks putusan ini, acuan utama dalam menentukan sanksi atas pelanggaran Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis adalah Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016. Pasal ini mengatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku pelanggaran hak merek dan indikasi geografis. Meskipun Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pelanggaran semacam ini dapat mengakibatkan hukuman penjara maksimal selama 4 (empat) tahun dan/atau denda sebesar Rp2.000.000.000,00, tampaknya dalam kasus ini hakim lebih memilih pendekatan kompensasi.

Dalam konteks ini, hakim memutuskan bahwa kompensasi dalam bentuk pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 37.990.726.332,- dalam bentuk tunai adalah sanksi yang lebih sesuai. Keputusan ini mencerminkan preferensi hakim untuk menyelesaikan sengketa ini melalui pemulihan kerugian

finansial yang mungkin dialami oleh pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini, penggugat. Pendekatan kompensasi seperti ini merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh pengadilan dalam menegakkan hukum merek dagang dan melindungi hak-hak pemilik merek yang sah. Daripada memberlakukan sanksi pidana atau denda yang lebih keras, hakim dapat memutuskan bahwa penggugat berhak mendapatkan kompensasi atas kerugian yang telah mereka alami akibat dari pelanggaran merek dagang yang dilakukan oleh tergugat. Keputusan hakim ini juga dapat dianggap sebagai alternatif yang lebih memihak kepada pihak yang merasa dirugikan dan menghindari konsekuensi hukuman pidana yang keras. Ini juga mendorong penyelesaian sengketa melalui kompensasi finansial daripada hukuman yang lebih berat secara pidana. Dalam kasus ini, pendekatan kompensasi tersebut diwujudkan dalam bentuk pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 37.990.726.332,- yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat.

**B. Pertimbangan Hakim Tentang Adanya Tindakan Passing Off Antara Merek Dagang MS GLOW dan PS GLOW di Pengadilan Niaga Medan**

**1. KASUS POSISI**



Perlindungan merek dagang dan hak kekayaan intelektual memainkan peran krusial dalam industri produk kecantikan yang penuh persaingan. Perselisihan antara Shandy Purnamasari, pemilik MS Glow, dan Putra Siregar, pemilik PS Glow, telah menjadi sorotan utama di Pengadilan Niaga Medan. Awalnya, perselisihan ini dimulai karena dugaan kesamaan merek antara PS Glow dan MS Glow, keduanya bergerak dalam industri produk kecantikan.

Shandy Purnamasari mengklaim bahwa Putra Siregar telah menjiplak

merek MS Glow yang telah didaftarkan sejak tahun 2016, sementara merek PS Glow baru didaftarkan pada tahun 2021. MS Glow, yang dimulai sejak tahun 2013 dan terdaftar di Departemen Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2016, mengklaim bahwa mereka pertama kali menggunakan dan mendaftarkan merek tersebut. Sebagai respons terhadap gugatan Shandy, Putra Siregar mengambil langkah hukum dengan menggugatnya ke Pengadilan Negeri Niaga Surabaya.

Dalam gugatannya, Putra Siregar mengklaim bahwa Shandy bertindak tanpa menggunakan kewenangan atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Perselisihan ini tidak hanya melibatkan merek dagang, tetapi juga membawa konsekuensi finansial yang signifikan. Shandy Purnamasari meminta Putra Siregar membayar kompensasi sekitar Rp. 60.000.000.000,00,- (enam puluh miliar rupiah).

Kasus ini memberikan gambaran tentang kompleksitas perlindungan merek dan hak kekayaan intelektual dalam konteks industri produk kecantikan yang penuh persaingan.

Selain itu, kasus ini juga menyoroti betapa pentingnya sistem hukum untuk menyelesaikan perselisihan semacam ini dan memastikan keadilan di antara pemilik merek dagang yang bersaing di pasar yang kompetitif.

## **2. Putusan Pengadilan Niaga Medan Atas Perkara Merek Dagang Antara PS Glow Dengan MS Glow**

Dalam kasus ini, Shandy Purnamasari dan suaminya, Gilang Widya Pramana, yang memiliki MS Glow, terlibat dalam perselisihan merek dengan Putra Siregar dan istrinya, Septia Siregar, pemilik PS Glow.

Perselisihan ini dimulai ketika Putra Siregar memperkenalkan produk kecantikan PS Glow sekitar bulan Agustus 2021. Produk tersebut memiliki nama, jenis produk, dan desain yang sangat mirip dengan merek MS Glow yang telah terdaftar di General Manager Hak Kekayaan Intelektual sejak 8 Agustus 2018. Tindakan ini mendorong Shandy Purnamasari untuk mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan pada 15 Maret 2022 ke Pengadilan Niaga Medan dengan nomor berkas 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn. Keputusan dalam kasus ini dikeluarkan pada tanggal 13 Juni 2022, dan hasilnya mendukung MS Glow dengan membatalkan pendaftaran merek PStore Glow dan PStore Glow Men. Dalam Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn, hakim menegaskan bahwa penggugat MS Glow adalah pemilik tunggal dan pendaftar merek. Dalam kerangka perlindungan merek di Indonesia, prinsip yang diterapkan adalah "*first-in-file*," yang berarti bahwa merek yang pertama kali terdaftar memiliki hak perlindungan. Oleh karena itu, MS Glow dapat membuktikan bahwa merek MS Glow telah terdaftar lebih awal daripada merek PS Glow.<sup>21</sup>

### **3. Analisis Kasus Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Antara MS GLOW dan PS GLOW**

Dalam situasi ini, terdapat dua gugatan yang diajukan oleh MS GLOW dan PS GLOW yang menghasilkan keputusan akhir yang berbeda

---

<sup>21</sup> Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn.

dari pengadilan yang berbeda. Keputusan pertama adalah Shandy Purnamasari sebagai pemilik MS GLOW berhasil memenangkan perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Niaga Medan. Hakim menyatakan bahwa Shandy Purnamasari adalah orang pertama yang menggunakan dan mendaftarkan merek MS GLOW ke Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, serta bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara MS GLOW dan PS GLOW. Ini mengakibatkan PS GLOW dianggap tidak memadai dalam proses aplikasi Pengadilan Niaga Medan. Sementara itu, Putra Siregar mengajukan tuntutan terhadap Shandy Purnamasari di Pengadilan Niaga Surabaya dan berhasil dalam kasusnya. Putra Siregar berpendapat bahwa Shandy Purnamasari telah melakukan pelanggaran hukum dengan menggunakan merek MS GLOW pada jenis produk yang tidak sesuai dengan kelasnya yang terdaftar. Saat mediasi berlangsung, MS GLOW meminta kompensasi sebesar Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah) dari PS GLOW, tetapi PS GLOW menolaknya dan hanya mengajukan permohonan maaf kepada MS GLOW. Akibatnya, mediasi tidak menghasilkan solusi yang memuaskan. Setelah upaya mediasi antara MS GLOW dan PS GLOW tidak berhasil, Pengadilan Niaga Surabaya mengeluarkan keputusan yang hampir serupa dengan keputusan Pengadilan Niaga Medan sebelumnya. Putra Siregar, yang sekarang diakui sebagai pemilik eksklusif merek dagang PS GLOW, berhasil dalam tuntutannya. Pengadilan Negeri Niaga Surabaya akhirnya menetapkan bahwa Shandy Purnamasari, pemilik merek dagang MS GLOW, telah melanggar hukum

atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Selanjutnya, setelah dilakukan investigasi lebih lanjut terkait merek MS GLOW, terungkap bahwa merek tersebut sebenarnya masuk dalam kelas 32, yang mencakup produk berbasis alkohol bubuk instan. Merek dagang yang terdaftar dalam kelas 3, yang merupakan kelas produk kecantikan atau kosmetik, adalah “MS GLOW For Cantik Skincare.” Namun, selama ini Shandy Purnamasari telah menggunakan atau menambahkan merek MS GLOW hanya pada produk perawatan kulit yang diproduksinya, bukan pada produk “Mma Skincare.” Ini ternyata melanggar kebijakan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) yang menegaskan bahwa label pada produk manufaktur harus sesuai dengan produk yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

### **C. Pelaksana juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pts.Sus-HKI/2023**

#### **1. Dasar Pengaturan Pekara Merek dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pts.Sus-HKI/2023**

Perlindungan merek dalam dunia perdagangan memiliki peran strategis dan penting bagi kelangsungan perusahaan. Merek bukan hanya sekadar nama atau logo, tetapi mencerminkan identitas dan citra produk atau jasa yang ditawarkan. Melindungi merek adalah suatu keharusan untuk mencegah potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan pemilik merek dan konsumen. Penggunaan merek tanpa izin sah adalah pelanggaran serius yang dapat berakhir dengan sanksi hukum sesuai dengan aturan yang

berlaku. Ini bertujuan untuk menjaga hak eksklusif pemilik merek, mempertahankan integritas merek, dan mencegah potensi kerugian bagi perusahaan dan konsumen. Salah satu bentuk penyalahgunaan merek yang perlu diperhatikan adalah “*passing off*.” Passing off adalah tindakan curang yang bertujuan mencuri identitas atau reputasi merek terkenal untuk meningkatkan popularitas produk atau layanan yang sebenarnya berbeda. Tindakan ini seringkali dilakukan dengan maksud buruk dan mencakup upaya meniru elemen-elemen dari merek yang sudah dikenal, seperti warna, gambar, kata-kata, atau bahkan sebagian dari kata-kata yang terkait dengan merek terkenal. Dampaknya adalah menciptakan kesan palsu bahwa produk atau layanan tersebut berasal dari merek terkenal, meskipun kenyataannya tidak demikian. Semua bentuk penyalahgunaan merek, termasuk passing off, memiliki dampak yang merugikan, dengan pemilik merek mengalami kerugian finansial dan reputasi merek yang tercemar, dan konsumen yang berisiko tertipu atau menerima produk yang tidak sesuai dengan harapan.

Pemboncengan merek, atau *passing off*, adalah tindakan serius dalam dunia perdagangan. Tindakan ini melibatkan upaya meniru merek yang sudah dikenal, termasuk logo, kemasan, dan elemen tulisan lainnya, dengan maksud membingungkan konsumen. Dampaknya sangat merugikan pemilik merek yang sah karena passing off dapat menciptakan kebingungan di kalangan konsumen, yang akhirnya dapat mengakibatkan pembelian yang salah. Konsumen dapat tertipu oleh produk palsu yang meniru merek terkenal, dan ketika mereka kecewa dengan kualitas barang atau layanan

yang tidak sesuai dengan harapan, pemilik merek asli juga menderita kerugian. Praktik-praktik seperti passing off merusak kepercayaan dalam dunia bisnis dan berdampak negatif pada semua pihak yang terlibat dalam ekosistem perdagangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengambil langkah-langkah hukum yang tepat dan efektif untuk melindungi merek dagang, mencegah penyalahgunaan, dan menjaga keadilan dalam perdagangan. Dengan cara ini, semua pihak yang terlibat dalam bisnis dapat mendapatkan manfaat dan kepastian hukum yang adil. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memiliki ketentuan yang mengatur hal ini dan memerlukan iktikad baik dalam penyelesaian kasus hak merek untuk mencegah pelanggaran merek terhadap merek yang sudah ada. Dalam upaya menjaga dan melindungi merek dagang di Indonesia, DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) memiliki peran yang sangat penting. Salah satu metode yang digunakan oleh DJKI adalah melakukan pemeriksaan yang cermat terhadap kemiripan bentuk, logo, huruf, pengucapan, dan gambar antara merek yang diajukan dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya. Mereka melakukan tindakan-tindakan ini untuk memastikan bahwa semua permohonan merek yang diajukan mematuhi hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak pemilik merek lainnya. Proses ini melibatkan perbandingan dengan database internal yang dikhususkan oleh DJKI untuk mencegah upaya pihak-pihak yang mungkin mencoba meniru atau mengajukan merek dagang dengan niat yang kurang baik. Penting untuk

dicatat bahwa DJKI beroperasi sesuai dengan ketentuan undang-undang merek dagang yang berlaku, dan fokus utamanya adalah memberikan perlindungan yang sejalan dengan kerangka hukum yang telah ditetapkan. Namun, DJKI tidak memiliki kewenangan atau tugas administratif yang berkaitan dengan tuntutan perdata atau pidana dalam kasus pelanggaran merek. Jika terjadi penggunaan merek yang tidak sah atau tindakan pencemaran nama baik yang curang, pihak yang berkepentingan harus mengambil langkah hukum melalui proses perdata atau pidana sesuai dengan pelanggaran yang terjadi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan kerangka hukum yang jelas dalam hal pendaftaran merek. Undang-undang ini mengatur beberapa dasar untuk menolak pendaftaran merek, termasuk ketentuan bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan pendapat negara, peraturan perundang-undangan, kesusilaan, agama, ketertiban umum, dan berbagai aspek lainnya yang relevan. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur bahwa merek tidak dapat didaftarkan jika memuat informasi yang dapat menyesatkan masyarakat tentang produk atau layanan yang diajukan, kurangnya wewenang khusus, atau jika merek tersebut merupakan nama yang umum atau milik umum. Semua ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keadilan, integritas, dan ketertiban dalam dunia bisnis serta melindungi hak-hak pemilik merek dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Pasal 21 dalam Undang-Undang Merek Dagang dan Indikasi

Geografis adalah ketentuan yang memiliki peran sentral dalam menjaga integritas merek dagang, melindungi pemilik merek, dan menjaga konsistensi serta kejelasan merek dalam pasar. Dalam ayat (1) pasal tersebut, dijelaskan bahwa permohonan merek dapat ditolak jika merek yang diajukan secara substansial atau secara umum mirip dengan merek milik orang lain yang telah terdaftar atau digunakan untuk barang atau jasa yang serupa. Ketentuan ini memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, Pasal 21 bertujuan memberikan perlindungan yang kuat terhadap merek dagang. Merek dagang dianggap sebagai aset berharga bagi perusahaan, dan Pasal 21 menjalankan peran penting dalam mencegah pihak lain menggunakan atau mendaftarkan merek yang mirip dengan merek yang sudah ada. Ini memberikan pemilik merek kepastian hukum dan hak eksklusif atas merek mereka. Kedua, Pasal 21 mencegah terjadinya kebingungan konsumen. Dengan mencegah penggunaan merek-merek serupa untuk produk atau jasa yang serupa, undang-undang bertujuan untuk menjaga konsumen agar tidak bingung saat memilih produk atau jasa yang sesuai dengan preferensi mereka. Upaya ini juga berperan dalam memelihara kepercayaan konsumen terhadap merek dagang.

Ketiga, pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki peran kunci dalam pelaksanaan Pasal 21. DJKI melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap permohonan merek dagang yang diajukan. Mereka memiliki wewenang untuk menolak permohonan jika ditemukan adanya pelanggaran merek yang sudah ada.

Keempat, ketentuan ini membantu menjaga konsistensi merek dalam pasar. Dengan mencegah merek-merek yang mirip digunakan untuk produk atau jasa yang serupa, pasar menjadi lebih teratur dan terstruktur. Konsumen dapat dengan mudah mengidentifikasi merek tertentu dengan produk atau jasa tertentu, menciptakan ketertiban dalam lingkungan bisnis. Kelima, Pasal 21 memberikan perlindungan yang adil bagi pemilik merek yang sudah ada. Mereka tidak perlu khawatir dengan kemungkinan merek-merek pesaing yang mirip dapat merusak reputasi atau pangsa pasar mereka. Keseluruhan, Pasal 21 menciptakan kerangka hukum yang efektif untuk melindungi merek dagang dan menjaga ketertiban dalam bisnis. Ini memastikan bahwa pemilik merek dapat beroperasi dalam lingkungan bisnis yang adil dan kompetitif. Dalam konteks yang lebih luas, ketentuan ini juga menunjukkan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual dalam mendukung inovasi dan perkembangan ekonomi. Merek dagang yang kuat dan dilindungi memberikan insentif bagi perusahaan untuk berinovasi dan menciptakan produk atau jasa baru. Dengan demikian, Pasal 21 adalah salah satu elemen kunci dalam menjaga ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

## **2. Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pts.Sus-HKI/2023**

Penyelesaian kasus ini oleh Mahkamah Agung merupakan tonggak penting dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak serta kepentingan semua pihak yang terlibat. Kesepakatan damai yang akhirnya tercapai

dalam kasus ini menyoroti pentingnya menyelesaikan perselisihan melalui proses hukum yang adil. Proses ini bertujuan untuk menjaga integritas hak kekayaan intelektual dan memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam masalah ini. Dalam Putusan Mahkamah Agung, banding yang diajukan oleh pihak PS Glow diterima dengan berdasarkan pertimbangan klasifikasi yang tercantum dalam Akta Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh pihak MS Glow.

Ada beberapa point yang memenangkan MS Glow dalam pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Surabaya antara lain:

- a. Bahwa penggugat sebagai pemilik satu-satunya, pendaftar dan pengguna pertama (*first to use*) merek MS Glow yang telah terdaftar pada tanggal penerimaan 20 September 2016 Nomor Pendaftaran IDM000633038 Kelas Barang/Jasa (NCL 9); dan merek “MS GLOW FOR MEN” telah terdaftar dengan tanggal penerimaan 5 Februari 2020 Nomor Pendaftaran IDM000877377 Kelas Barang/Jasa (NCL 11); dengan uraian barang sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek dan mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh Negara untuk menggunakan merek tersebut di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwasanya: “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”. Jadi perlu diperhatikan bahwa hak eksklusif atas suatu merek akan diperoleh jika merek tersebut telah terdaftar. Hak ini adalah suatu hak yang eksklusif, artinya orang lain tidak dapat memakai merek yang sama itu untuk jenis barang yang serupa.<sup>2</sup> Sesuai dengan ketentuan bahwa hak atas merek itu diberikan pengakuannya oleh Negara, maka pendaftaran atas mereknya merupakan suatu keharusan apabila ia menghendaki agar menurut hukum dipandang sah sebagai orang yang berhak atas merek. Sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.

- b. Bahwa berdasarkan kriteria persamaan merek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis antara merek PS GLOW milik Tergugat baik secara nama, kemasan produk maupun logo, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MS GLOW milik Penggugat. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang

terdapat dalam merek tersebut. Persamaan yang dipermasalahkan yaitu bahwa merek PS GLOW dengan merek MS GLOW terdapat kemiripan, persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Kemiripan yang terdapat dalam kedua merek ini adalah penggunaan kata dalam merek yaitu kata “GLOW”.

- c. Bahwa merek PS Glow patut diduga didaftarkan dengan itikad tidak baik. Dalam penjelasan Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan “Yang dimaksud dengan permohonan 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, atau menyesatkan konsumen. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut diatas, bahwa benar PS Glow mendaftarkan mereknya berniat untuk meniru merek dari MS Glow dengan dibuktikan oleh pihak MS Glow mengajukan bukti yang diberi tanda P-74 dan P-75 menunjukkan identifikasi dari persamaan-persamaan yang dilakukan oleh pihak PS Glow yakni susunan warna dalam kemasan serta logo dan majelis hakim membandingkan pula model bisnis antara Penggugat dengan Tergugat dan juga mekanisme penjualan dan channel pemasaran antara kedua belah

pihak ternyata terdapat unsur kemiripan sehingga pertimbangan hakim tersebut patut dikabulkan. Dalam beberapa kualifikasi tersebut mendaftarkan merek dengan memiliki unsur kesamaan sudah patutnya dikatakan memiliki dasar mendaftarkan merek dengan itikad tidak baik karena melakukan kesengajaan memohonkan pendaftaran merek dengan kesengajaan dalam meniru atau membonceng merek terdaftar milik orang lain<sup>22</sup>

- d. Bahwa pendaftaran merek PS Glow oleh Tergugat terbukti didaftarkan dengan itikad tidak baik dan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik MS Glow selaku Penggugat oleh karena itu merek milik Tergugat harus dinyatakan batal pendaftarannya dengan cara mencoret dalam daftar umum merek serta mengumumkannya dalam berita resmi merek. Majelis Hakim menimbang bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR harus dihukum untuk membayar biaya perkara

Keberhasilan pihak penggugat banding dalam menyajikan bukti yang kuat dan meyakinkan, yang mengindikasikan kesalahan dalam pendaftaran klasifikasi merek produk oleh pihak MS Glow, adalah salah satu puncak penting dalam perkara ini. Bukti-bukti yang mereka sajikan telah menjadi

---

<sup>22</sup> Cucu Sumiati dan Yoyo Arifardhani, “Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek Terkenal Terhadap Pendaftar Pertama Yang Beritikad Tidak Baik Berdasarkan Sistem Pendaftaran Konstitutif (First To File) Pada Barang Sejenis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Study Kasus Putusan Nomor 41/Pd.)” Jurnal Kemahasiswaan Hukum dan Kenotariatan 1, no. 1 (2021). Hal. 40.

pondasi kokoh bagi hakim untuk mengambil keputusan bahwa pihak MS Glow terlibat dalam kesalahan tersebut. Dalam proses pengadilan, bukti merupakan elemen kunci yang menjadi landasan bagi penetapan keputusan hukum. Dalam hal ini, pihak penggugat banding mampu menghadirkan bukti-bukti yang terperinci, jelas, dan meyakinkan, yang secara tegas menunjukkan adanya masalah dalam klasifikasi merek produk oleh pihak MS Glow. Bukti-bukti ini mungkin mencakup dokumentasi resmi terkait dengan pendaftaran merek dagang, komunikasi tertulis antara pihak-pihak terkait, saksi-saksi yang memberikan kesaksian, dan elemen-elemen lain yang mendukung klaim mereka. Semua bukti ini, ketika disajikan secara cermat dan terstruktur, memberikan gambaran yang sangat jelas tentang kesalahan dalam pendaftaran merek oleh pihak MS Glow. Ada beberapa point yang memenangkan PS Glow dalam pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Surabaya antara lain:

- a. Bahwa merek PS Glow mempunyai hak eksklusif atas penggunaan merek PS GLOW yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan kategori golongan barang dan/atau jasa kelas 3 (kosmetik). Hal tersebut dapat di buktikan di pengadilan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Penggugat selaku PS Glow adalah pemegang hak lisensi merek dagang “PS GLOW” Terdaftar Nomor IDM000639146 berdasarkan Akta Penegasan Perjanjian Kerjasama 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 Penggugat pula adalah pemilik dan penerima pengalihan hak atas merek PStore Glow (Bukti P-8) yakni Akta Perjanjian Penyerahan Merek Dagang Nomor 38 Tanggal 31 Januari 2022; yang telah dicatitkan berdasarkan Bukti P-9 yakni Formulir 05. Pencatatan Pengalihan Hak / Penggabungan (Merger) atas Merek/Merek Kolektif nomor transaksi IPT2022052537 atas merek Pstore Glow IDM000943833 yang telah dilegalisir oleh Dirjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Petitum Ke-3 Penggugat yang meminta agar Penggugat dinyatakan memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang “PS GLOW” dan merek dagang “PSTORE GLOW” yang terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik) beralasan hukum sehingga patut dikabulkan.

- b. Bahwa merek PS Glow dan PSTORE Glow yang seluruhnya terdaftar pada BPOM yang ternyata memiliki kesamaan dan kemiripan merek dengan produk kosmetik Para Tergugat yaitu merek MS GLOW. Kesamaan dan kemiripan yang dimiliki oleh Tergugat milik MS GLOW adalah persamaan bentuk, persamaan bunyi ucapan, susunan huruf, dan cara penulisan pada kata

“GLOW”. Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut. Suatu merek dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya apabila merek hampir mirip (nearly resembles) dengan merek orang lain yang didasarkan pada: persamaan bunyi, persamaan arti dan persamaan tampilan.

<sup>23</sup>Sehingga terkait dengan penggunaan merek kosmetik MS GLOW yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek PS GLOW dan PSTORE GLOW milik PENGUGAT tersebut kiranya perlu diuji lebih jauh tentang apakah para TERGUGAT berhak menggunakan merek MS GLOW tersebut sebagai nama produk kosmetik miliknya.

- c. Bahwa penggunaan merek MS Glow yang tidak sesuai dengan merek yang terdaftar. Hal tersebut dibuktikan dengan Tergugat IV mempunyai sertifikat merek yang terdaftar pada Ditjend Kekayaan Intelektual No. IDM000633038 dengan nama “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE” namun Tergugat IV dalam memberikan ijin penggunaan merek (Lisensi) kepada Tergugat I dan Tergugat II

---

<sup>23</sup> Rahmi Janed. Hukum Merek (Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi), Kencana, Jakarta, 2015., hlm 181-182.

adalah menggunakan merek MS GLOW saja, yakni berbeda dengan merek terdaftar yang sesungguhnya yakni “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE”. Penggunaan merek yang diproduksi dan dipasarkan berbeda dengan merek yang terdaftar tersebut membuat perlindungan merek MS GLOW tidak dibenarkan. Menurut keterangan ahli yakni Dr. Suyud Margono nama merek yang dilindungi adalah nama merek yang memang telah terdaftar, jika memang yang telah terdaftar adalah merek “BANANA FOR APE” maka tidak diperkenankan hanya menggunakan “BANANA” saja atau hanya menggunakan “APE” saja. Merek yang terdaftar adalah “BANANA FOR APE” maka merek itulah yang dilindungi jika hanya sebagian yang digunakan berarti itu sudah tidak termasuk merek yang terdaftar. Berdasarkan hal tersebut bahwa dengan demikian, penggunaan MS GLOW yang berbeda dari merek yang sesungguhnya pada sertipikat merek IDM000633038 yakni “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE” adalah tidak dibenarkan sehingga tidak dilindungi sebagaimana mestinya. Pertimbangan hakim pada putusan di pengadilan niaga Surabaya ini, yang menyebabkan pihak MS Glow kalah yaitu setelah dilakukan penelusuran terkait dengan merek MS Glow ternyata merek tersebut teregistrasi berada dalam kelas 32, yaitu kelas minuman serbuk instan, dan penggunaan logo MS Glow ternyata sama persis dengan logo yang pernah dimohonkan pendaftarannya pada Dirkend HAKI

dengan nomor D002017050649 akan tetapi permohonan tersebut telah DITOLAK. Sedangkan merek yang terdaftar di kelas 3 yaitu kelas produk kecantikan dan kosmetik adalah merek "MS GLOW For Cantik Skincare". Akan tetapi selama ini Shandy Purnamasari selaku pemilik merek MS GLOW hanya menggunakan atau mencantumkan MS GLOW saja pada produk-produk skincare yang diproduksinya tanpa mencantumkan "For Cantik Skincare". Hal ini tentu saja bertentangan terhadap kebijakan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), dimana penggunaan merek pada produk yang diproduksi harus sesuai dengan produk yang terdaftar dalam Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Gugatan balik yang diajukan oleh pihak PS Glow di Pengadilan Niaga Surabaya terjadi saat gugatan MS Glow di Pengadilan Niaga Medan masih berjalan, hal tersebut dinamakan Kontra Gugatan. Kontra gugatan atau gugatan balik adalah upaya hukum berupa gugatan balik yang diajukan oleh pihak tergugat terhadap penggugat pada pengadilan niaga yang berbeda. Gugatan balik ini dapat dilakukan jika penggugat dan gugatannya berbeda serta perkara pada pengadilan sebelumnya belum berkekuatan hukum tetap. Dalam kasus MS Glow dan PS Glow ini terjadi pada pengadilan yang berbeda yaitu MS Glow pada Pengadilan Niaga Medan, sedangkan PS Glow terjadi pada Pengadilan Niaga Surabaya. Obyek gugatan kedua pengadilan ini juga berbeda yaitu MS Glow dengan gugatan pembatalan merek sedangkan PS Glow dengan gugatan pelanggaran merek. Dalam hal ini gugatan yang diajukan PS Glow di

Pengadilan Niaga Surabaya dapat diterima hakim karena setelah melalui proses pemeriksaan merek PS Glow termasuk dalam obyek merek yang dilindungi oleh Negara. Kedua perkara Pengadilan Niaga Medan dan Pengadilan Niaga Surabaya dapat terus berjalan selama kedua putusan tersebut inkraft. Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa “Terhadap putusan pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat 8 hanya dapat diajukan kasasi”. Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa putusan pengadilan niaga jika tidak puas dengan putusannya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung bukan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi

Setelah kalah di pengadilan niaga Surabaya pihak MS GLOW mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pihak MS GLOW membantah telah meniru merek dagang PS GLOW. “Sudah pasti, pertimbangannya banyak yang enggak sesuai fakta. Ya kan faktanya sudah jelas bahwa klien kami yang duluan memproduksi dan memasarkan merek MS Glow, kan jadi aneh kalau seakan-akan klien kami yang meniru, kan enggak mungkin seperti itu,” kata kuasa hukum pihak MS Glow, Arman Hanis, saat dihubungi via telepon pada Kamis (14/7/2022).<sup>24</sup>

Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut teregister dengan Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 yang diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh Majelis Kasasi Mahkamah Agung

---

<sup>24</sup> KOMPAS.com, Kronologi Sengketa Merek Dagang MS Glow Vs PS Glow, 15 Juli 2022, 08:30 WIB, penulis: Kontributor Malang dan Batu, Nugraha Perdana, Editor: Pythag Kurniati.

yang diketuai oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum dengan hakim anggota Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. sehubungan dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus nomor 2/Pdt.SusHKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby dan diputus tanggal 12 Juli 2022, yang mana perkara tersebut adalah antara: PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA, PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA, GILANG WIDYA PRAMANA, SHANDY PURNAMASARI, TITIS INDAH WAHYU AGUSTIN, SHEILA MARTHALIA yaitu Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II/Para Tergugat melawan PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA yaitu Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Penggugat.

Alasan Mahkamah Agung menganulir/membatalkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karena Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan sebagai pemilik merek “MS GLOW” dan mengajukan gugatan pelanggaran terhadap Para Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak menguraikan alasan hak Penggugat sebagai pemilik merek, seperti tidak mencantumkan kapan diajukan pendaftaran merek tersebut, tanggal penerimaan dan berapa nomor pendaftaran merek Penggugat, sehingga legal standing Penggugat di dalam gugatan ini tidak jelas.
- b. 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 gewijsde*).

Keberhasilan penggugat banding dalam menyajikan bukti yang kuat adalah penting karena hal ini menjadi dasar bagi hakim untuk mengambil keputusan yang adil dan tepat. Hakim perlu memastikan bahwa setiap keputusan hukum didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan. Dalam konteks ini, bukti-bukti yang disajikan oleh pihak penggugat banding memberikan dasar yang solid bagi pengadilan untuk memutuskan bahwa pihak MS Glow memiliki kesalahan dalam pendaftaran merek produk mereka.

Sebagai konsekuensi dari keputusan ini, pihak MS Glow diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 38 miliar. Keputusan ini mencerminkan komitmen kuat pengadilan dalam melindungi hak-hak pemilik merek dagang dan menjaga integritas sistem hukum terkait hak kekayaan intelektual. Ganti rugi yang besar ini juga berfungsi sebagai sanksi yang sesuai atas pelanggaran merek dagang yang telah terjadi. Penting untuk dicatat bahwa jumlah ganti rugi yang signifikan ini bukan hanya menjadi kompensasi finansial bagi pihak penggugat banding, tetapi juga sebagai pesan tegas kepada semua pihak yang terlibat dalam dunia bisnis. Keputusan ini memberikan sinyal kuat bahwa pengadilan tidak akan mentolerir pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan bahwa pelaku bisnis harus mematuhi peraturan dan melindungi hak-hak merek dagang. Dalam konteks yang lebih luas, keputusan ini juga memberikan sinyal kepada masyarakat dan pelaku bisnis bahwa proses hukum adalah alat yang efektif

untuk menegakkan keadilan dalam dunia bisnis. Ini memberikan keyakinan bahwa sistem hukum dapat diandalkan untuk menyelesaikan konflik dan melindungi hak-hak individu dan perusahaan.

Selain itu, keputusan ini juga mendukung prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran dalam dunia bisnis. Ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip etika dan aturan hukum harus ditegakkan, dan bahwa upaya untuk merugikan pemilik merek dagang dengan cara yang tidak sah akan mendapatkan tanggapan yang tegas dari pengadilan. Kesimpulannya, keputusan ini bukan hanya tentang pembayaran ganti rugi, tetapi juga tentang pesan kuat yang dikirimkan oleh pengadilan terkait pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual, mematuhi peraturan bisnis, dan mengikuti proses hukum yang adil. Ini adalah langkah penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam dunia bisnis yang terus berubah dan semakin kompleks.

Dengan demikian, keberhasilan pihak penggugat banding dalam menyajikan bukti yang kuat tidak hanya menjadi puncak penting dalam perkara ini tetapi juga menunjukkan betapa krusialnya peran bukti dalam sistem hukum. Ini juga menegaskan bahwa pengadilan memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak pemilik merek dagang dan memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.

Keputusan ini menggambarkan dengan tegas pentingnya menjaga integritas dan kepatuhan terhadap regulasi hak kekayaan intelektual. Ini juga memberikan sinyal yang sangat jelas bahwa pengadilan tidak akan mentolerir pelanggaran hak kekayaan intelektual dan akan dengan tegas melindungi hak-

hak pemilik merek dagang. Keberhasilan pihak penggugat dalam menyajikan bukti yang meyakinkan adalah pengingat kuat bahwa pelanggaran merek dagang adalah pelanggaran serius yang akan ditangani secara tegas oleh sistem hukum.

Pengungkapan tindakan mencurigakan terkait dengan pemesanan kemasan yang sangat mirip dengan merek “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” merupakan salah satu aspek penting dalam perkara ini. Tindakan semacam ini memunculkan kecurigaan yang serius dan menimbulkan pertanyaan tentang niat sebenarnya di baliknya. Bukti ini mencerminkan dugaan kuat akan upaya untuk meniru produk yang memiliki kemiripan merek dengan “MS GLOW.”

Ketika perusahaan atau individu mencoba meniru merek dagang dengan tujuan meraih keuntungan atau merugikan pemilik merek asli, ini dapat mengganggu persaingan yang sehat di pasar dan merugikan pemilik merek yang sah. Terutama, dalam kasus ini, ketika pihak MS Glow telah lebih dulu mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas merek, warna, dan kemasannya, tindakan meniru semacam ini menjadi sangat serius. Pengadilan mengambil sikap tegas dalam mengungkapkan kecurigaan ini. Hal ini mencerminkan tekad untuk melindungi hak-hak pemilik merek dagang dan mencegah praktik-praktik yang dapat merusak integritas merek. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, menjaga integritas merek dan hak kekayaan intelektual adalah hal yang sangat penting. Pengadilan melalui tindakan dan sikapnya memberikan sinyal kuat bahwa praktik-praktik meniru merek dagang

dengan maksud merugikan pemilik merek akan ditindaklanjuti secara serius oleh hukum.

Kasus ini, oleh karena itu, mencerminkan kompleksitas dan seriusnya isu-isu yang terkait dengan pelanggaran merek dagang dan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam dunia bisnis modern. Itu juga menunjukkan bahwa pengadilan memiliki peran krusial dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada pemilik merek dagang yang sah. Dengan demikian, tindakan pengadilan dalam kasus ini menjadi contoh bagaimana proses hukum dapat memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam bisnis yang terus berkembang dan berubah dengan cepat..

Meskipun awalnya terdapat ketegangan dan perselisihan antara kedua belah pihak, perkara ini akhirnya berhasil diselesaikan secara damai. Penyelesaian damai ini menekankan bahwa melalui proses hukum yang sesuai, konflik semacam ini dapat diakhiri dengan cara yang adil dan efektif. Kepatuhan terhadap proses hukum yang berlaku dan kesiapan untuk mencari penyelesaian yang memadai adalah faktor penting dalam mencapai penyelesaian yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa semacam ini. Dalam keseluruhan konteks ini, kasus ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga hak kekayaan intelektual, mematuhi aturan bisnis, dan mempercayai sistem hukum untuk menyelesaikan sengketa yang muncul dalam dunia bisnis yang terus berkembang. Penyelesaian kasus ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menghormati dan menjaga hak kekayaan intelektual dalam dunia bisnis. Hak kekayaan

intelektual, termasuk merek dagang, adalah aset berharga yang harus dijaga dan dihormati oleh semua pemangku kepentingan. Kasus ini dengan jelas menunjukkan bahwa melindungi hak kekayaan intelektual adalah suatu keharusan, dan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi. Pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku dalam bisnis dan hak merek dagang juga menjadi poin sentral dalam penyelesaian kasus ini. Bisnis yang beretika harus beroperasi dalam kerangka peraturan yang berlaku dan menghormati hak-hak pemilik merek dagang lainnya. Penegakan aturan ini adalah fondasi dari persaingan yang sehat dan adil di pasar. Kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran aturan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius, yang harus menjadi peringatan bagi pihak-pihak lain yang berencana untuk melanggar hak-hak merek dagang.

Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan peran penting sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang kuat bagi pemilik merek dagang. Keputusan Mahkamah Agung yang menguatkan hak pemilik merek adalah bukti komitmen pengadilan untuk melindungi hak-hak intelektual dan mendorong praktik bisnis yang adil. Dengan demikian, kasus ini tidak hanya berdampak pada kasus konkret ini, tetapi juga memberikan sinyal kuat kepada semua pemilik merek dagang bahwa hak-hak mereka akan ditegakkan dan dilindungi dengan tegas oleh hukum. Pentingnya menjaga integritas merek dagang dalam proses bisnis tidak bisa diabaikan. Penyalahgunaan merek dagang dapat merusak reputasi perusahaan dan menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Kasus ini menegaskan bahwa pemilik merek dagang dapat

menjalankan bisnis mereka tanpa khawatir tentang pelanggaran merek yang merugikan. Selain itu, penyelesaian damai dalam kasus ini menyoroti bahwa proses hukum yang adil dan transparan adalah sarana yang efektif untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Ketika semua pihak yang terlibat bersedia bekerja sama dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku, penyelesaian yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak dapat dicapai. Ini menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan prinsip-prinsip bisnis yang etis dalam menjaga keadilan dan integritas di dunia bisnis yang dinamis. Kasus ini pada akhirnya memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga hak kekayaan intelektual, mematuhi peraturan bisnis, dan mempercayai sistem hukum sebagai penyelesaian sengketa yang adil. Ini adalah landasan yang tak tergantikan dalam menjaga integritas dan keadilan dalam dunia bisnis yang terus berubah dan berkembang dengan cepat.

