

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMEGANG MEREK TERDAFTAR DI INDONESIA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2/PDT.SUS.HKI/MERЕК/2022/PN NIAGA MDN)**

Wulan N.M.Wulur
wulanwullur2612@gmail.com
Firdja Baftim,
Renny Nansy S. Koloay

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap pemegang merek merupakan hal yang penting dalam menjaga keberlanjutan dan nilai merek di Indonesia. Merek terdaftar merupakan aset berharga bagi pemiliknya, dan penting untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang memadai guna mencegah pelanggaran dan penyalahgunaan merek. Badan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pendaftaran, pengawasan, dan penegakan hukum terkait merek di Indonesia. HKI memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang merek terdaftar dengan cara memfasilitasi pendaftaran merek, menangani pengaduan pelanggaran merek, serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran merek yang terbukti, dan memfasilitasi proses pendaftaran merek dan mengelola database merek terdaftar

Kata kunci: merek terdaftar, perlindungan hukum, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Badan Hak Kekayaan Intelektual, pelanggaran merek, kesadaran hak kekayaan intelektual, penegakan hukum.

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern. Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) sebagai salah satu produk dari hasil perkembangan ide dan pola pikir manusia,

dimana saat ini menjadi salah satu permasalahan yang kompleks yang terjadi dalam dunia perdagangan baik nasional maupun internasional, sehingga menjadikannya suatu hal yang serius yang sedang ditangani dunia internasional dan nasional.

Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari dua bagian besar :

- Hak Cipta;
- Hak Milik Perindustrian

Dalam dunia industri pendaftaran merek suatu barang sangat penting dalam proses perdagangan. Merek sebagai salah satu wujud dari karya intelektual, memiliki peran yang penting dalam melancarkan dan meningkatkan perdagangan barang atau jasa di Indonesia. Merek juga merupakan suatu alat yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Dengan maksud untuk menunjukkan ciri dan asal usulnya (*Indication of Origin*) suatu barang atau jasa yang sekaligus menjadi pembeda bagi barang-barang dan jasa-jasa yang lain.

Lahirnya Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 yang kemudian dicabut dan diatur dalam Undang – Undang No 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek barang terdaftar dari perbuatan - perbuatan hukum. Merek sebagai salah satu

wujud dari karya intelektual, memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa. Dalam Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah tanda yang berupa gambar, logo, nama, kata, huruf - huruf, angka - angka susunan warna atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹ Dalam mendaftarkan suatu hak merek kita harus memiliki 2 hal, yakni ;

1. Merek yang dipakai harus mempunyai data pembeda dari merek yang lain.
2. Merek yang dipakai harus original yang berarti belum dipakai sebelumnya oleh orang lain atau perusahaan lainnya.²

Indikasi Geografis dalam Pasal 1 butir 6 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Industri Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Pada dasarnya Indikasi geografis memberikan tanda perlindungan berupa identitas yang menunjukkan tempat barang tersebut berasal. Tempat tersebut akan menunjukkan kualitas dan karakteristik suatu produk. Selain itu juga indikasi geografis tidak hanya dipengaruhi faktor alam saja, tetapi juga ada faktor campur tangan manusia yang bisa menghasilkan kekhasan suatu produk.

Salah satu contoh persoalan berkaitan dengan kepemilikan hak merek di Indonesia ialah dalam Putusan Pengadilan Negeri Niaga Medan No 2 / PDT.SUS.HKI / MEREK/ 2022 / PN Niaga Medan yaitu putusan untuk sengketa antara Shandy Purnamasari (Pemilik merek MS Glow) selaku penggugat dan Putra Siregar (Pemilik merek PS Glow) selaku tergugat dalam perkara berkaitan dengan merek dagang kosmetik. Dalam perkara tersebut Shandy Purnamasari menggugat Putra Siregar karena telah meniru dan menjiplak merek “MS Glow” sebagai merek milik penggugat yang sudah terdaftar lebih dulu di Ditjen Kekayaan Intelektual. Sehingga dalam putusannya hakim memutuskan dan mengadili bahwa menolak eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya, dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian yakni menyatakan bahwa pendaftaran merek PS Glow dari tergugat didasari oleh itikad tidak baik, dan membatalkan pendaftaran merek PS Glow dari tergugat, serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Singkatnya, PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA adalah perusahaan berbadan hukum yang dibangun menurut hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak dibidang usaha kosmetika. Selaku pemegang hak, PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA berdasarkan klasifikasi produk kosmetik golongan kelas 3 yang telah didaftarkan pada Ditjen HAKI KemnukHam RI yang selama ini telah mengiklankan dan memasarkan produk-produk kosmetik yang diantaranya menggunakan merek dagang PS GLOW, atas penggunaan merek dagang tersebut PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan lawannya MS

¹ Undang – Undang No 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis.

² Meli Hertati Gultom. 2018. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar

GLOW adalah merek kecantikan di bawah PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA berdiri sejak tahun 2013. Dalam menjalankan usahanya PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA mengadopsi tanda MS GLOW yang mirip dengan tanda milik PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA yaitu PS GLOW serta merek dagang PS GLOW.³

Oleh karena itu, merek dagang tersebut sudah dipersengketakan oleh kedua belah pihak yang merasa bahwa PT. PS KOSMETIK INDONESIA dengan menggunakan merek dagang PS GLOW telah melanggar hak kekayaan intelektual milik PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA karena dinilai telah merugikan perusahaan tersebut dimana untuk membesarkan merek dagang tersebut PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA telah membiayai proses periklanan yang mengeluarkan dana tidak sedikit, namun justru PT. PS GLOW KOSMETIK INDONESIA secara langsung ataupun tidak langsung telah mendapatkan manfaat atas kemiripan merek dagang yang dipakai secara tanpa hak tersebut, yakni berupa omset penjualan produk kosmetik sebesar Rp.600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah) setiap bulan atau setara Rp.3.600.000.000.000,- (tiga trilyun ratus enam ratus milyar rupiah) dalam waktu 6 (enam) bulan.

Oleh sebab itu, maka atas pelanggaran berupa penggunaan merek PS GLOW secara tanpa hak yang memiliki kemiripan pada pokoknya dengan merek yang digunakan PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA tersebut kiranya patut dan beralasan apabila PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA menuntut ganti rugi terhadap PT. PS GLOW

KOSMETIK INDONESIA secara tanggung renteng sebesar Rp. 360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh milyar rupiah) secara tunai saat itu pula yakni nilai 10% (sepuluh persen) dari omset 6 (enam) bulan yang diperhitungkan sebagai biaya atas manfaat penggunaan merek dagang yang selama ini secara gencar diiklankan oleh PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA dengan biaya yang tidak sedikit. Selain dari ganti rugi atas pemanfaatan merek dagang yang mempunyai kesamaan pada dasarnya dengan merek dagang yang digunakan oleh PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA tersebut, kiranya patut dan beralasan jika PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA menuntut penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek dagang PS GLOW yang mempunyai kesamaan pada dasarnya dengan merek dagang MS GLOW tersebut, namun tidak terbatas pada kegiatan produksi, peredaran dan perdagangan seluruh produk kosmetik dengan merek PS GLOW pada wilayah hukum Negara Republik Indonesia disertai DWANGSOM sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan PT. PS GLOW KOSMETIK INDONESIA dalam melaksanakan penghentian kegiatan tersebut.

B.RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Mekanisme Pendaftaran Merek Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Nasional ?
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Merek Yang Telah Terdaftar Di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual ? (Studi Kasus Putusan PN Niaga Medan No 2/PDT.SUS.HKI/MEREK/2022/PN Niaga MDN)

³ Devi Siti Hamzah Marpaung, Novi Yanti. 2022. Penyelesaian Sengketa Merek PS GLOW Melawan MS GLOW Berdasarkan Undang –

undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Volume 18. 541

C. TUJUAN PENULISAN

Tujuan melakukan penulisan ini, yaitu :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme Pendaftaran Merek Sesuai dengan Ketentuan Hukum di Indonesia ?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Merek yang telah Terdaftar di Ditjen HKI dalam Peradilan Indonesia ?

D. METODE PENULISAN

1. Tipe penelitian

Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif.

2. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini sebagai penelitian hukum normatif yang mengandalkan pada sumber data sekunder atau data pustaka, maka sumber data diperoleh dan dikumpulkan dari beberapa bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, masing-masing sebagai berikut :

- Data Hukum Primer, Data hukum primer yaitu data hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Data hukum primer yang penulis gunakan meliputi; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis.
- Data Hukum Sekunder Data hukum sekunder, yaitu data-data yang memberikan penjelasan data hukum primer. Data hukum sekunder yang penulis gunakan meliputi; buku, literatur, karya ilmiah maupun hasil penelitian, jurnal, artikel, arsip-arsip yang mendukung (Putusan Pengadilan) dan bahan-bahan hukum lainnya yang dimuat dalam media elektronik di internet.

- Data Hukum Tersier Data hukum tersier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk terhadap data hukum primer dan sekunder. Data hukum tersier yang penulis gunakan meliputi; Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia.

E. STATISTIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan membahas tentang ; Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Merek

BAB III Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan membahas tentang : Kajian Hukum tentang Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Merek Terdaftar di Indonesia dan Penyelesaian Sengketa Merek yang telah Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 2/PDT.SUS.HKI/MERREK/2022/PN Niaga Medan)

BAB IV Penutup

Pada bab terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran terhadap apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya

PEMBAHASAN

A. MEKANISME PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA

Pendaftaran merek sebagai dasar mencegah orang lain memakai merek yang sama pada pokoknya atau secara keseluruhan dalam peredaran barang atau jasa. Perlindungan

merek di Indonesia menganut asas konstitutif (pendaftaran) dengan prinsip *first to file*. Artinya, Merek hanya mendapatkan perlindungan apabila Merek tersebut didaftarkan ke pemerintah melalui kementerian Hukum dan Ham dan dalam hal ini terdapat di Direktorat Kekayaan Intelektual. Disisi lain, identitas atau merek dagang sebagai salah satu wujud karya Intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Pendaftaran merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya. Hak atas merek tidak ada tanpa pendaftaran. Inilah yang lebih membawa kepastian. Melihat pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang No. 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis menyatakan merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, logo, nama, susunan angka dan warna, berbentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, kombinasi dari dua atau lebih unsur untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang dan/atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek mempunyai masa berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang lagi dengan jangka waktu yang sama 10 (sepuluh) tahun. Proses perpanjangan merek dapat dilakukan langsung oleh pemilik merek atau kuasanya baik melalui elektronik maupun non elektronik. Proses perpanjangan dapat dilakukan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya merek, dan 6 (enam) bulan sejak masa berlakunya merek habis dengan membayar denda yang telah ditetapkan. Pengaturan mengenai perpanjangan merek diatur dalam Pasal 35,36, 37, 38, 39 dan 40 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Secara umum langkah-langkah pendaftaran merek dari produk pemohon adalah sebagai berikut :

1. Penelusuran Merek. Penelusuran merupakan langkah awal pemohon untuk melihat merek yang akan didaftarkan tersebut telah terdaftar dan dimiliki oleh pihak lain atau belum
2. Klasifikasi Barang Dan Jasa Dalam Pendaftaran Merek.
3. Permohonan Pendaftaran Merek
4. Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek :
 - a. Pemohon mengirimkan alamat email pemohon kepada DJKI untuk mendapatkan akun pendaftaran.
 - b. Pemohon membayar biaya pendaftaran yang telah ditetapkan. Adapun besaran tarif yang harus dibayarkan dapat dilihat dalam laman resmi <http://www.dgip.go.id/tarif-merek>.
 - c. Setelah membayar biaya, pemohon akan mendapatkan kode billing (kode identifikasi) pembayaran.
 - d. Melalui laman resmi: <https://merek.dgip.go.id> pemohon mengisi formulir elektronik.

Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga mengatur mengenai penolakan pendaftaran merek, yaitu dalam hal :

1. Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
2. Merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
3. Merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas

- persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
4. Merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
 5. Merek diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik, yaitu apabila Pemohon dalam mendaftarkan mereknya patut diduga memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, menggecoh, atau menyesatkan konsumen.

Apabila memperhatikan ketentuan tentang kriteria merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak pendaftarannya, secara sederhana dapat dikatakan bahwa perbedaan utama antara kriteria merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak pendaftarannya adalah terletak pada pihak yang dirugikan.

Terkait dengan pendaftaran merek, Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem pendaftaran konstitutif yang akan menimbulkan hak apabila sudah didaftarkan oleh si pemilik. Pendaftaran atas merek merupakan suatu keharusan. Dalam hal ini, masa perlindungan Hak Merek berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus. Pemegang Hak Merek sudah dapat mengajukan permohonan perpanjangan merek dari sejak setahun sebelum berakhirnya masa perlindungan merek.

Dengan telah didaftarkannya sebuah merek ini memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek tersebut.

B.PENYELESAIAN SENGKETA MEREK YANG TELAH TERDAFTAR DI DITJEN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Kasus Putusan PN Niaga Medan No

2/PDT.SUS.HKI/MEREK/2022/PN Niaga MDN).

Banyak kasus yang terjadi di Indonesia, sehingga menimbulkan sengketa merek antar orang atau perusahaan. Sengketa merek yang sering dilakukan oleh para pelaku usaha adalah sebab reputasi merek terkait.

Pelanggaran terhadap merek terdaftar tidak hanya dilakukan dengan modus memalsukan barang yang menyerupai aslinya baik itu barang/jasa melainkan juga dengan modus memalsukan merek terdaftar. Sengketa merek tidak hanya terjadi pada produk yang dihasilkan produsen saja, juga menimpa suatu merek terkenal. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak memberikan batasan apa yang dimaksud dengan merek terkenal.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan niaga) dan penyelesaian sengketa melalui non litigasi (diluar pengadilan).

- a. Penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu

suatu proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan, dimana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh Hakim. Dalam proses ini semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak - haknya didepan pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*. Dalam gugatan pembayaran ganti rugi (*damages*), penggugat harus dapat membuktikan bahwa perbuatan tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi dirinya dan ganti rugi tersebut dimaksudkan untuk meletakkan posisi penggugat seolah-olah seperti sebelum terjadinya pelanggaran. Untuk perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran

merek melalui gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana.

Dengan adanya bukti yang kuat, merek yang didaftarkan tanpa itikad baik dapat dibatalkan, kecuali pihak yang bersangkutan dapat membuktikan lain. Pertimbangan hakim juga sangat menentukan pembuatan putusan mengenai sengketa merek. Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak permohonan pendaftaran merek yang sama atas merek baik dalam wujud gugatan ganti maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak. Perlindungan hukum represif diberikan apabila telah terjadi pelanggaran atas merek. Di sini peran lembaga peradilan dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan kejaksaan sangat diperlukan. Dalam Pasal 83 UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ditetapkan bahwa ada dua macam bentuk atau isi dari gugatan, yaitu :⁴

1. Berupa permintaan ganti rugi, dan/atau;
2. Penghentian semua kegiatan yang berkaitan dengan merk tersebut.

b. Penyelesaian sengketa melalui cara Non - Litigasi

Penyelesaian sengketa secara non – litigasi dapat dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa melalui *Arbitrase* atau *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, menurut Pasal 94 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, selain cara penyelesaian melalui gugatan di Pengadilan Niaga, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui *Arbitrase* dan/atau *Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Pada dasarnya arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *arbitrase* dan *alternatif penyelesaian sengketa* (UU Arbitrase). Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa jadi, pemilihan *arbitrase* sebagai penyelesaian sengketa didasarkan kepada suatu perjanjian *Arbitrase* terjadi (*arbitration clause*) atas dibuat setelah sengketa terjadi (*submission clause*).

Salah satu contoh penyelesaian sengketa di Indonesia yakni kasus yang terdaftar di Pengadilan Niaga Medan dengan nomor perkara No 2 / PDT.SUS.HKI / MEREK/ 2022 / PN Niaga Medan yang telah ada putusan inkracht.

Kasus persengketaan merek dagang di antara MS GLOW dan PS GLOW berawal dari adanya keingintahuan Putra Siregar mengenai usaha milik Shandy Purnamasari, yaitu MS GLOW. Tanpa memiliki rasa curiga, Shandy Purnamasari mengenalkan kepada Putra Siregar bagaimana proses produksi hingga pemasaran dari produk kecantikan miliknya. Akan tetapi, berselang beberapa bulan kemudian, Putra Siregar dan Istrinya justru mendirikan sebuah merek dagang dengan nama PS GLOW. PS merupakan singkatan dari namanya sendiri. PS GLOW juga turut memproduksi berbagai macam produk kecantikan sama halnya seperti MS GLOW.

Selanjutnya, hal inilah yang memicu adanya dugaan plagiasi dari pihak PS GLOW terhadap MS GLOW. Selain dari nama merek yang hampir sama serta produk yang diproduksi, akan tetapi pembungkus atau *packaging* produk dari kedua merek dagang tersebut mempunyai kemiripan. MS GLOW sendiri berdiri tahun 2013 dan teregistrasi dalam Direktorat Hak Kekayaan

⁴ Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Atas Intelektual saat 2016. Sementara PS GLOW didirikan saat tahun 2021 dan terdaftar di Direktorat Hak Kekayaan Atas Intelektual pada tahun yang sama. Kasus sengketa ini kemudian berlanjut sampai ke Pengadilan.

Dalam isi gugatan dari MS Glow dalam hal ini Shandy Purnamasari sebagai pemilik terhadap PS Glow menginginkan ganti rugi, yakni berupa omset penjualan produk kosmetik sebesar Rp.600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah) setiap bulan atau setara Rp.3.600.000.000.000,- (tiga trilyun ratus enam ratus milyar rupiah) dalam waktu 6 (enam) bulan.

Pada putusan Pengadilan Negeri Niaga Medan No 2 / PDT.SUS.HKI / MEREK/ 2022 / PN Niaga Medan yaitu putusan untuk sengketa antara Shandy Purnamasari (Pemilik merek MS Glow) selaku penggugat dan Putra Siregar (Pemilik merek PS Glow) selaku tergugat dalam perkara berkaitan dengan merek dagang kosmetik. Dalam perkara tersebut Shandy Purnamasari menggugat Putra Siregar karena telah meniru dan menjiplak merek “MS Glow” sebagai merek milik penggugat yang sudah terdaftar lebih dulu di Ditjen Kekayaan Intelektual. Sehingga dalam putusannya hakim memutuskan dan mengadili bahwa menolak eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya, dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian yakni menyatakan bahwa pendaftaran merek PS Glow dari tergugat didasari oleh itikad tidak baik, dan membatalkan pendaftaran merek PS Glow dari tergugat, serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.⁵

Dengan isi putusan yang demikian, membuat PT MS Glow mendapatkan haknya sebagai pemegang hak merek dagang sesuai dengan sertifikat hak merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan juga putusan

tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang hak merek dari upaya – upaya orang ataupun perusahaan yang ingin meniru hak merek tersebut..

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pendaftaran merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemegang hak atas merek yang sah dan diakui serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar sehingga orang lain tidak dapat mempergunakan atau meniru hak atas merek yang sama secara sembarangan dan atau dapat memperdagangkan barang – barang yang sejenis. Dan Mekanisme Pendaftaran Merek di Indonesia ada 4 cara yaitu:
 - Penelusuran Merek;
 - Klasifikasi Barang dan Jasa Dalam Pendaftaran Merek;
 - Permohonan Pendaftaran Merek; dan
 - Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek.
2. Penyelesaian sengketa merek mempunyai 2 cara yakni dengan cara penyelesaian di pengadilan (Litigasi) dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non – Litigasi) yakni dengan cara Arbitrase maupun Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang terdiri dari Negoisasi, Mediasi, dan Konsiliasi.

B. SARAN

⁵ Putusan No 2/PDT.SUS.HKI/MEREK/2022/PN Niaga Medan diakses dari Direktori Putusan

(mahkamahagung.go.id) pada tanggal 22 September 2022

1. Untuk pendaftaran hak merek di Ditjen Kekayaan Intelektual seharusnya diperketat sesuai dengan aturan yang ada agar supaya menghindari adanya penggunaan merek yang secara sembarangan ataupun kemudian meniru suatu merek dan mendaftarkannya dengan nama merek yang berbeda.
2. Proses penyelesaian sengketa merek yang sudah mendapatkan putusan pengadilan yang bersifat final kiranya dapat menjadi suatu preseden yang baik untuk penyelesaian perkara yang sama dikemudian hari dan juga bisa memberikan serta mengamankan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk para pemegang hak atas merek yang telah terdaftar lebih dahulu sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana. 2010. *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*. Cetakan Pertama. Jakarta: Mitra Wacana Media.

C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Buku I. Jakarta: Balai Pustaka.

Harsono Adisumarto. 1989. *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek*. Buku I. Jakarta: Akademika Pressindo.

Hery Firmansyah. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Cetakan I. Yogyakarta: Yustitia.

Lukman Santoso Az Yahyanto. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Buku I Malang: Setara Press.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ni Ketut Supasti Dharmawan. 2016. *Hak atas Kekayaan Intelektual(HaKI)*.

Cetakan Pertama. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Buku I. Surabaya: Bina Ilmu.

Philipus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Buku I. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

R. Soekardono. 2004. *Hukum Dagang Indonesia*. Cetakan II. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Rahmi Jened. 2007. *Hak Kekayaan Intelektual, Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Buku I. Surabaya: Airlangga University Press.

Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Buku I. Jakarta: Rajawali Pers.

Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Cetakan II. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Buku I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sophar Maru Hutagalung. 1956. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*, Buku I. Jakarta: Sinar Grafika.

Suryatin. 2004. *Hukum Dagang I dan II*. Cetakan I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Titon Slamet. 2009. *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*. Cetakan Pertama. Bandung: PT. Alumni.

Yulia. 2015. *Modul Hak Kekayaan Intelektual*. Cetakan Pertama. Lhokseumawe: Unimal Pres.

Jurnal

Ajeng Z Candraningtyas. 2021. Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Hukum Muhammadiyah Surakarta*. Volume 3.

Carolina Arfi. 2021. *Perlindungan Terhadap Kepemilikan Rahasia Dagang Menurut Undang – Undang Nomor 30*

Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Manado Skripsi Unsrat.

Devi Siti Hamzah Marpaung, Novi Yanti. 2022. Penyelesaian Sengketa Merek PS GLOW Melawan MS GLOW Berdasarkan Undang – undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.* Volume 18.

Iffan Alif Khoironi. 2018. Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum pada *Home Industry Eggroll.* *Unnes Law Journal.* Volomue 2.

Intan Purnamasari. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia. *Jurnal Hukum Alethea.* Volume 2.

Lati Marvian Putra. 2021. *Perlindungan Hukum terhadap Kepemilikan Rahasia Dagang di Indonesia (Studi Kasus PT. Basuki Pratama Engineering Dengan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia).* Manado : Tesis Unsrat.

Meli Hertati Gultom. 2018. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak MerekMendaftar Terhadap Pelanggaran Merek. *Jurnal Warta Universitas Dharmawangsa.* Volume 56.

Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia.* Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret. Vol 8.

Nahdha. 2023. Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN. Niaga Medan). *Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial.* Vol 1.

Nanda Salsabila. 2021. Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala di Negeri Morella Kecamatan Leihitu. *Jurnal Tatohi.* Volume 1.

Nurul Hidayati & Naomi Yuli Ester. 2017. Urgensi Perlindungan Merek Melalui Protokol Madrid. *Jurnal Legislasi Indonesia.* Vol 14.

Rizky Handayani. 2020. PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERKENAL MENURUT UNDANG-

UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS. *Jurnal Hukum Keperdataan.* Vol 5

Satjipto Rahardjo. 2010. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah.* Jurnal Masalah Hukum. Vol 2.

Surahno. 2020. *Pengertian dan Sejarah Kekayaan Intelektual.* Jurnal Kekayaan Intelektual. Vol 1.

Sonny Engelbert Palendeng, Merry E. Kalalo, Deasy Soekromo. 2021. Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual. *Supremasi: Jurnal Pemikiran & Penelitian Ilmu – ilmu Sosial, Hukum.* Vol 16

Syariah Semaun. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa. *Jurnal Hukum Diktum.* Vol 14.

Yosi Ifroda Maukhida. 2022. PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG TERDAFTAR (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pdt.Sus Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst). *Jurnal UIN Maulana Malik Ibrahim.* Vol 5.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis.

Lain – lain

Putusan No 2/PDT.SUS.HKI/MEREK/2022/PN Niaga Medan diakses dari Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id) pada tanggal 22 September 2022.