

TANGGUNG GUGAT KEPERDATAAN TERHADAP PENGUNAAN MEREK MS GLOW SECARA ILEGAL

LIABILITY OF CIVIL LAW FOR THE ILLEGAL USE OF THE MS GLOW BRAND

ARINI PUTRI¹, ARIS MUNANDAR²

¹Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: ariniputri99@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: ariniputri99@gmail.com

ABSTRAK

Maraknya penggunaan Merek tanpa izin dengan cara mendompleng atau membonceng Merek yang telah terkenal atau telah memiliki reputasi yang tinggi. Tindakan tersebut disebut sebagai *Passing Off*, yaitu tindakan yang secara instan mencoba untuk mengambil keuntungan dengan membonceng secara meniru milik pihak lain yang telah memiliki reputasi baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung gugat keperdataan terhadap penggunaan merek secara ilegal menurut Putusan Perkara Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa tersebut lahir karena adanya perbuatan melanggar hukum yang telah mengakibatkan kerugian bagi penggugat baik materil dan inmateril. Ganti kerugian dan / atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak tersebut memang sudah sewajarnya dilakukan oleh penggugat. Keputusan majelis hakim untuk memberikan hak eksklusif atas penggunaan merek dagang “PS GLOW” adalah tepat. MS GLOW telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu dari pada PS GLOW, yaitu pada tanggal 20 September 2016 tetapi dengan nama MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE bukan MS GLOW saja.

Kata Kunci : *Tanggung Gugat; Merek*

ABSTRACT

The widespread use of Marks without permission by piggybacking or piggybacking Brands that are well-known or have a high reputation. This action is called Passing Off, which is an action that instantly tries to take advantage by piggybacking by imitating the property of another party with a good reputation. This study uses normative research methods using 3 (three) approach methods: the statute approach, the case approach, and the conceptual approach. As for the research results related to the decision, the authors agree with the judge's decision, including the dispute was based on an unlawful act, in the end, resulting in material and immaterial losses for the plaintiff naturally carries out the compensation and termination of actions related to the use of the mark without. The decision of the panel of judges to grant exclusive rights to the use of the “PS GLOW” trademark is correct. MS GLOW registered the brand earlier than PS GLOW, on September 20, 2016, but with the name MS GLOW FOR BEAUTIFUL SKINCARE, not just MS GLOW.

Keywords: *Liability; Brand*

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia, merek secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek secara yuridis akan mendapatkan perlindungan setelah pemilik merek mendaftarkan pada negara yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perlindungan hak merek yang terdaftar secara formal telah memberikan akibat yuridis bahwa, pihak-pihak yang ingin mendapatkan perlindungan hak merek harus mengikuti mekanisme pendaftaran yang telah ditentukan secara formal, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib untuk mendapatkan perlindungan hak merek. Hak merek secara umum didapatkan melalui prosedur pendaftaran, meskipun di beberapa negara dikenal juga merek- merek tidak terdaftar (*unregistered trademark*) yang dilindungi berdasarkan tradisi common law yang disebut equity. Perlindungan hak merek terdaftar harus didasarkan pada prinsip itikad baik (*good faith*) dari pihak pendaftar merek, sehingga hanya pihak pendaftar merek yang memiliki itikad baik yang hanya mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.¹

Problematika yang sering terjadi saat ini adalah maraknya penggunaan Merek tanpa izin dengan cara mendompleng atau membonceng Merek yang telah terkenal atau telah memiliki reputasi yang tinggi. Tindakan tersebut disebut sebagai *Passing Off*, yaitu tindakan yang secara instan mencoba untuk mengambil keuntungan dengan membonceng secara meniru milik pihak lain yang telah memiliki reputasi baik.²

Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam sengketa antara PT. PS GLOW Kosmetik Indonesia dengan MS GLOW. PS GLOW adalah selaku pemegang hak untuk penggunaan merek dagang produk kosmetik Golongan Kelas 3 berdasarkan klasifikasi produk yang terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia selama ini telah mengiklankan dan memasarkan produk-produk kosmetik yang diantaranya menggunakan merek dagang “PS GLOW” dan merek dagang “PSTORE GLOW”, dimana penggunaan atas masing-masing merek dagang tersebut adalah sesuai dengan hukum yang berlaku. Penggunaan merek dagang “MS GLOW” untuk produk kosmetik Golongan Kelas 3 yang diproduksi dan/atau dipasarkan tersebut pada kenyataannya memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” untuk barang dan/atau jasa sejenisnya. PS GLOW tidak pernah memberi izin dan/atau persetujuan apapun atas penggunaan merek dagang “MS GLOW” yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW”.

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 418.

² Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003), 265.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini hendak mengkaji dan menganalisis tanggung gugat keperdataan terhadap penggunaan merek secara ilegal dalam Putusan Perkara Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.³ Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dan konseptual (*Conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur, karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dikaji dan yang terakhir adalah bahan hukum tersier.

II. PEMBAHASAN

A. Penggunaan Merek Secara Ilegal Dalam Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby)

Merek, selain menjadi identitas juga memiliki arti penting dalam mengantisipasi terjadinya perbuatan curang yang mengarah kepada persaingan usaha tidak sehat. Namun, hal ini seringkali tidak dihiraukan oleh para pelaku usaha, sehingga cenderung memiliki keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara melawan hukum, yaitu dengan melanggar hak atas merek milik orang/pihak lain yang telah terdaftar maupun melanggar hak atas merek yang sudah terkenal. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, serta dapat menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku negatif dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif atau dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*).⁴ Perbuatan curang dan persaingan usaha tidak sehat dalam *industrial property* mencakup pemalsuan, penjiplakan, pembajakan, dan pendomplengan atas suatu merek.

Menurut Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, yang dimaksud dengan pelanggaran hak merek adalah:

*“Pelanggaran terhadap hak merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan mencoba, meniru, atau memalsu merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat. Tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat, baik itu pihak produsen maupun pihak konsumennya, selain itu pula negara pun dirugikan”.*⁵

Definisi di atas nampaknya senada dengan yang dikemukakan oleh OK. Saidin, yang menyebutkan bahwa :

“Pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan, meniru dan memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang

³ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 7, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 112.

⁴ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 8

⁵ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 2010.

lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya. Tentu saja hal-hal demikian itu akan sangat mengacaukan roda perekonomian dalam skala nasional dan skala lokal”⁶

Melihat dari definisi dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran hak merek yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab dengan menggunakan merek orang lain yang termotivasi untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan tidak perlu mempromosikan produk yang akan ditawarkan karena merek produk yang ditawarkan sudah dikenal oleh masyarakat luas dan produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan kualitas dan mutunya sehingga dalam hal ini masyarakat sebagai konsumen dan produsen sebagai pemilik merek asli merasa digunakan.

Sementara konsep pelanggaran merek di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

- 1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tidak sah menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. Genghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- 3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Dengan merek yang telah terdaftar dilindungi oleh hukum, Berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang tersebut perlindungan hukum terhadap merek terdaftar paling lama 10 tahun. Pengaturan yang demikian dimaksudkan agar para pemilik merek dapat disiplin di dalam menggunakan mereknya dan patuh serta taat pada peraturan merek yang berlaku demi keteraturan dan kelancaran dalam perdagangan untuk menciptakan kedamaian dalam Masyarakat.

Dalam merek dikenal adanya hak eksklusif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek. Secara umum hak eksklusif dapat didefinisikan sebagai ‘hak yang memberi jaminan perlindungan hukum kepada pemilik merek, dan merupakan pemilik satu-satunya yang berhak memakai dan mempergunakan serta melarang siapa saja untuk memiliki dan mempergunakannya’. Dengan demikian, hak eksklusif memuat dua hal, pertama, menggunakan sendiri merek tersebut, dan kedua, memberi ijin kepada pihak lain menggunakan merek tersebut. Hak eksklusif bukan merupakan monopoli yang dilarang sebagai persaingan tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan

⁶OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 356-357.

Tidak Sehat, tetapi justru merupakan hak yang bersifat khusus dalam rangka memberi penghormatan dan insentif pengembangan daya intelektual untuk sebuah persaingan sehat dan kesejahteraan masyarakat.

Adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan yang terdapat pada kasus antara PS GLOW dan MS GLOW. Di mana ada doktrin yang dapat dipergunakan dalam menentukan ada atau tidak adanya persamaan merek, yaitu doktrin *enteritis similar* dan doktrin *nearly resembles*. Doktrin *enteritis similar* menganggap persamaan keseluruhan elemen adalah standar, dalam hal ini merek yang diminta untuk didaftarkan merupakan copy repdiduksi merek orang lain. Sedangkan doktrin *nearly resembles* menganggap suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain jika pada merek tersebut terdapat kemiripan (*identical*) atau hampir mirip dengan merek orang lain, yang dapat didasarkan pada kemiripan gambar, susunan kata, warna atau bunyi. Faktor yang paling pokok dalam doktrin ini adalah pemakaian merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya ini dapat menimbulkan kebingungan yang nyata atau menyesatkan masyarakat konsumen. Seolah-olah merek tersebut berasal dari sumber atau produsen yang sama, sehingga di dalamnya terlihat unsur itikad tidak baik untuk membonceng ketenaran milik orang lain⁷.

Mengenai bentuknya sama, komposisi tulisan PS GLOW ada kemiripan dengan MS GLOW, gaya penulisan dan juga pada merek PS GLOW MEN ada kemiripan dengan MS GLOW FORMEN dari gaya penulisan. Jadi bisa dilihat secara keseluruhan antara PS GLOW dengan MS GLOW memiliki kemiripan yang didasarkan pada gaya penulisan, bunyi kata, dan komposisi tulisan sehingga bila disejajarkan maka dapat menimbulkan kebingungan yang nyata atau menyesatkan pada konsumen atau masyarakat yang menggunakannya seolah-olah merek tersebut dari produsen yang sama. Berdasar data di DIRJEN HKI PS GLOW mendaftarkan mereknya pada tanggal 11 Agustus 2021 dengan No. Pemohon DID2021053069 di kelas 3, sedangkan MS GLOW mendaftarkan mereknya pada tanggal 20 September 2016 dengan No. Pemohon D002016044408 di kelas 3, sehingga berdasarkan sistem konstitutif yang berlaku di Indonesia maka yang berhak atas merek tersebut yaitu MS GLOW karena MS GLOW yang pertama kali mendaftarkan mereknya, dengan demikian PS GLOW memiliki unsur itikad tidak baik dengan membonceng ketenaran milik MS GLOW.

Perbuatan pelanggaran merek pemboncengan reputasi (*passing off*) lainnya, didasarkan dan didukung oleh beberapa faktor yang antara lain:⁸

1. Faktor Ekonomi
2. Faktor Budaya Masyarakat
3. Faktor Regulasi
4. Faktor Pengawasan

⁷ Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal dari Masa ke Masa, Cetakan ke-1*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999), 34.

⁸ Vika Husnul Khotimah dan Rani Apriani, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Oktober 2022, 414-417

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

Jika dicermati kedua merek yaitu Ps Glow dan Pstore Glow terdaftar atas nama penggugat dan atas nama Para Tergugat tersebut samasama sebagai merek terdaftar, yaitu untuk Merek Ps Glow dan Pstore Glow milik Penggugat dalam kelas 3, sedangkan Merek MS Glow Milik Para Tergugat jenis barang dalam kelas 3,

Penggugat 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.

Penggugat 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 dicatatkan 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.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby sengketa tersebut bukan berdasarkan perjanjian kontraktual melainkan nonkontraktual. Maka, sengketa tersebut atas dasar adanya perbuatan melanggar hukum pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi penggugat baik materil dan inmateril. Ganti kerugian dan / atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak tersebut memang sudah sewajarnya dilakukan oleh penggugat. Menurut penulis, keputusan majelis hakim untuk memberikan hak eksklusif atas penggunaan merek dagang “PS GLOW” adalah tepat. MS GLOW telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu dari pada PS GLOW, yaitu pada tanggal 20 September 2016 tetapi dengan nama MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE bukan MS GLOW saja. Lebih detailnya karena merek MS GLOW terdaftar di HKI kelas 32, dimana pada kelas ini detail mereknya mencakup bir, minuman non alkohol, minuman dan air aerasi, minuman buah dan jus buah, sirup dan olahan non-alkohol lainnya untuk membuat minuman. MS GLOW sendiri mendaftarkan mereknya sebagai produk minuman serbuk instan, dan minuman serbuk teh. Walaupun PS GLOW mendaftarkan mereknya setelah MS GLOW, tepatnya pada tahun 2022, PS GLOW tetap berhak menggunakan merek dagang mereka karena berbeda dengan pesaingnya yaitu MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE. Sementara PS GLOW” dan merek dagang “PSTORE GLOW” yang digunakan PENGGUGAT

untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik) terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

B. Saran

Untuk mencegah terjadinya sengketa mengenai Merek diperlukan pengawasan yang efektif oleh pihak pemerintah khususnya kementerian hukum dan ham agar pelaksanaan aturan hukum setiap bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai merek dapat berjalan dengan baik serta diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kerjasama dengan masyarakat guna melaporkan bentuk-bentuk pelanggaran terkait merek yang terjadi guna dapat diproses secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed 1, Cet VIII, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budi Maulana, Insan, 1999, *Perlindungan Merek Terkenal dari Masa ke Masa*, Cetakan ke-1, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori danPraktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 2010, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Saidin, OK., 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

C. PUTUSAN

Putusan Perkara Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby