

Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia Studi Kasus Antara MS GLOW vs PS GLOW

Ayu Prameswari^{1*}, Zil Aidi²

¹Kantor ATR/BPN Kota Semarang, Jawa Tengah

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah
ayuprameswari1998@gmail.com

ABSTRACT

The development of technology in Indonesia and the opening of globalization portals through the massive spread of the internet in Indonesia can lead to unfair competition by copying or imitating others' works. This study explores the resolution of trademark disputes under Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications. The method used is qualitative research. The results show that trademark disputes causing material and immaterial losses can be resolved through litigation (court) or non-litigation (mediation). If mediation fails, a lawsuit is filed in the commercial court. If both disputed trademarks are registered, the aggrieved party may file for cancellation, processed after a final and binding court ruling. The lawsuit winner may request a temporary decree to execute the ruling.

Keywords: Brand; Healty Business; Geographical Indication.

ABSTRAK

Berkembangnya teknologi yang ada di Indonesia ini dan terbukanya portal globalisasi melalui penyebaran internet secara massif di Indonesia bisa dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat dengan cara meniru atau mengcopy hasil karya orang lain. Penelitian ini mengeksplorasi penyelesaian sengketa merek berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa sengketa merek yang menimbulkan kerugian materiil dan imateriil dapat diselesaikan melalui litigasi (pengadilan) atau non-litigasi (mediasi). Jika mediasi gagal, gugatan diajukan ke pengadilan niaga. Jika kedua merek yang bersengketa telah terdaftar, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan, yang diproses setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemenang gugatan dapat meminta surat penetapan sementara untuk mengeksekusi putusan tersebut.

Kata Kunci : Merek; Berbisnis Sehat; Indikasi Geografis.

A. PENDAHULUAN

Salah satu keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) senantiasa mengikuti dinamika perkembangan di masyarakat. Begitu pula halnya dengan masyarakat Indonesia yang tidak dapat terhindarkan untuk bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah HKI. Terjadinya permasalahan HKI akan ditemukan diberbagai bidang terutama di bidang, sosial, budaya dan industri yang sedang sangat berkembang belakangan ini baik di taraf nasional maupun internasional (Karina, & Njatrijani, 2019).

Salah satu bagian dari HKI adalah hak merek. Indonesia sendiri yang merupakan bagian atau anggota dari *World Trade Organisation (WTO)* menandatangani persetujuan *Agreement on Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*. Dengan ditandatangani persetujuan tersebut maka Indonesia telah ikut serta

dalam perlindungan HKI dan menggunakan perjanjian tersebut untuk menyelaraskan antara perundang-undangan dan perjanjian tersebut.

Peraturan perundang-undangan tentang merek di Indonesia telah banyak perubahan menyesuaikan dengan perkembangan jaman yang sangat pesat dan kebutuhan masyarakat global khususnya Indonesia. Pemerintah Indonesia menyikapi perkembangan dan selalu menyesuaikan dengan tuntutan keadaan dengan cara menyesuaikan dan merubah peraturan perundang-undangan terkait dengan merek. Merek sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1997 tentang Merek kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Kemudian diperbaiki kembali dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam konsep perlindungan terhadap karya seseorang atau ciptaan dari beberapa orang maupun dari perkumpulan orang yang membuat sesuatu yang dapat dihargai oleh orang lain yang dapat diberikan hak atas penciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta sendiri pertama kali dilakukan pada saat revolusi industri di eropa, dimana pada saat itu percetakan muncul/ada dimana-mana dan sangat gampang dilakukan untuk membuat percetakan, oleh sebab itu maka banyak terjadi pelanggaran terhadap karya seseorang yang dicopy maupun dibuat ulang oleh orang lain karena tidak adanya perlindungan. Sejak saat itu dikeluarkanlah konsep perlindungan terhadap hak cipta seseorang yang dilandasi dengan peristiwa revolusi industri di Eropa (Huda, 2020).

Hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia dibagi menjadi dua bagian penting yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan suatu lembaga yang berwenang kepada pencipta atau penerima hak yang diberikan wewenang untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan tidak mengurangi pembatasan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan. Didalam hak cipta mencakup beberapa bidang seperti ilmu pengetahuan, kesenian, dan sastra bidang tersebut sangat berperan aktif dalam kemajuan bangsa Indonesia. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan kesenian dan sastra dapat membuka lapangan pekerjaan dan memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemerintah juga telah membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tentang hak cipta dan fungsi kegunaan. Pengertian hak cipta menurut undang-undang adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak kekayaan intelektual didalamnya juga terdapat hak kekayaan industri, yaitu ada beberapa hak didalam hak kekayaan industri seperti:

1. Hak paten;

2. Hak merek;
3. Hak design industri;
4. Hak design tata letak sirkuit terpadu;
5. Rahasia dagang; dan
6. Varietas tanaman.

Dalam melakukan pengendalian dan perlindungan didalam berbagai macam hak kekayaan industri tersebut pemerintah juga telah membuat peraturan perundang-undangan. Peraturan hukum dibidang merek memiliki peranan penting untuk didalam perdagangan negara Indonesia dalam tingkat nasional maupun internasional (Saidin, 2013). Merek adalah suatu ciri khas dari sebuah produk dimana produk yang satu dapat dibedakan dengan produk yang lain hanya dengan menggunakan merek. Seseorang bisa mengenali produk tersebut hanya dengan melihat gambarnya saja atau hanya dengan melihat logo saja.

Merek sangat penting untuk zaman setelah revolusi industri karena dengan sebuah merek yang didaftarkan pencipta tersebut dapat mendapatkan keuntungan dari hak merek. Merek juga dapat dijadikan sebagai jiwa dari sebuah produk tersebut dimana produk tersebut dapat diketahui asal-usulnya produk maupun jasa. Dalam era globalisasi ini dimana terjadinya kemudahan dalam melakukan akses diberbagai bidang dan negara republik Indonesia juga telah meratifikasi konvensi internasional tentang merek dan pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang tentang merek dan indikasi geografis. Peraturan ini dibidang sangat penting untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan dan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan dan investasi dalam meningkatkan atau mengembangkan perekonomian lokal, nasional maupun didalam internasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menerangkan ada beberapa jenis merek, yaitu:

1. Merek adalah sebuah tampilan grafis yang dapat berupa gambar, nama, logo, susunan warna dan beberapa paduan gambar dimensi yang dapat membuat perbedaan didalam barang/jasa yang dibuat oleh orang atau badan hukum untuk melakukan suatu perdagangan;
2. Merek dagang adalah sesuatu yang digunakan pada barang yang ingin di perdagangkan oleh orang atau perkumpulan orang atau perusahaan yang di perlukan untuk membedakan barang sejenisnya;
3. Merek jasa adalah sesuatu yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh orang atau perkumpulan orang atau perusahaan yang di perlukan untuk membedakan barang sejenisnya; dan

4. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan jasa dengan adanya karakteristik, ciri umum, dan terdapat juga mutu barang atau jasa serta pengawasan dimana akan di perdagangkan oleh orang atau perkumpulan orang atau perusahaan yang di perlukan untuk membedakan barang sejenisnya.

Merek-merek tersebut diatas akan dilekati dengan hak atas merek kepada individu atau suatu perusahaan tergantung pada pemohonnya, 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. Hak atas Merek merupakan salah satu kekayaan intelektual yang dibuat oleh penciptanya untuk dasar menjaga originalitas dari produknya agar tidak ditiru oleh orang lain, Dengan berkembangnya teknologi yang ada di Indonesia dan terbukanya portal globalisasi melalui penyebaran internet secara massif di Indonesia dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat dengan cara meniru atau mengcopy hasil karya orang lain. Banyak sekali definisi dari suatu merek yang di ungkapkan oleh para ahli dan ada juga definisi yang ditulis secara resmi menurut undang-undang, salah satu definisi merek menurut ahli, yaitu yang di ungkapkan oleh Kolher dan Amstrong dalam bukunya *Principle of Marketing* 2012, yaitu merek memiliki pengertian sebagai sebuah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain atau sebuah kombinasi di antaranya, yang bertujuan untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Merek akan memudahkan konsumen dalam mengidentifikasi produk-produk yang ada di pasar, mengidentifikasi produk-produk mana yang memiliki manfaat lebih, atau produk-produk mana yang sesuai dengan selera konsumen. Ditambah merek juga menyatakan sesuatu tentang konsistensi dan kualitas. Artinya bila kualitas dan konsistensi suatu merek itu bagus, maka akan sangat mudah diterima oleh konsumen (Kohler, & Amstrong, 2013). setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mudah untuk menghindari sengketa diantara para pihak atau kelompok atau perusahaan dagang sebagaimana yang terjadi ditahun 2022 ini dimana sengketa terjadi pada merek dagang MS GLOW dan PS GLOW sengketa ini dikarenakan pihak dari MS GLOW merasa dirugikan dengan Pihak yang menaungi PS GLOW dikarenakan terdapatnya indikasi mengcopy nama dan bentuk dari produk MS GLOW. Sengketa ini terjadi juga dikarenakan kedua belah pihak sudah mendaftarkan merek dagangnya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Gugatan diatas dilayangkan oleh pemilik merek MS GLOW/MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE yaitu shandy purnasari kepada pemilik dagang PS GLOW yaitu putra siregar dipengadilan niaga medan yang didalamnya hakim berkeputusan bahwa pemilik merek tersebut adalah shandy purnamasari dan meminta untuk dibatalkannya nomor merek atas PS

GLOW kepada direktorat jenderal kekayaan intelektual. Pertimbangan pembatalan diperhitungkan dikarenakan shandy purnamasari sebagai penggugat merupakan bagian yang dirugikan oleh tindakan dari tergugat yaitu PS GLOW. Pertimbangan lain yaitu dengan adanya nomor sertifikat merek yang dimiliki oleh shandy purnamasari sebagai dasar kuat melakukan gugatan. Perbandingan merek juga dilakukan untuk menjadi pembanding dipersidangan oleh majelis hakim yang dimana adakah indikasi meniru atau mengcopy suatu produk yang dimiliki oleh pihak penggugat yang dilakukan oleh pihak tergugat. Dari perbandingan tersebut terdapat kemiripan didalamnya yang telah dibuktikan di persidangan. Itikad tidak baik juga terlihat didalam pengajuan daftar merek oleh tergugat dimana merek tersebut ditolak dikarenakan ada kesamaan yang terdapat didalamnya oleh merek pihak penggugat. Dari pertimbangan tersebut diambil keputusan bahwa harus dilakukannya pembatalan merek yang dimiliki oleh tergugat yaitu PSTORE GLOW, PSTORE GLOW MEN. Dan menyatakan bahwa kepemilikan hak eksklusif dimiliki oleh pihak penggugat yaitu hak eksklusif atas MS GLOW / MS GLOW FOR SKINCARE.

Teori menjadi hal yang penting dalam menganalisis dalam suatu penulisan artikel jurnal ini. Teori yang dianggap relevan yang akan digunakan dalam artikel ini yaitu dengan menggunakan teori hak dan dan kepastian hukum.

- a. Teori Hak. Ada 2 macam hak yaitu hak absolut dan hak relatif. Hak absolut yaitu hak yang oleh pemiliknya ada kekuasaan/otoritas apakah untuk mengambil tindakan atau tidak dan hak tersebut dapat dilakukan terhadap siapapun serta dengan melibatkan semua orang. Pemilik hak absolut memiliki ketentuan dan orang lain berkewajiban untuk menghormati dan tidak boleh mengganggunya. Adapun sebagai pihak lain berhak untuk mengetahui eksistensi dari hak absolut tersebut sehingga hak tersebut perlu dipublikasikan. Sedangkan Hak relatif yaitu hak yang dimiliki seseorang yang mengandung kewenangan untuk menuntut hak yang hanya dimiliki subjek hukum terhadap subjek hukum tertentu lain. Hak merek menjadi sebuah hak yang mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan intelektual yang diberikan kepada Lembaga berwenang kepada penciptanya untuk mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam rangka perdagangan barang atau jasa sesuai dengan kelas dan jenis yang telah diatur oleh Lembaga berwenang. Dengan adanya hak merek diperlukan ijin untuk menggunakan merek tersebut karena siapapun berhak untuk menggunakan merek apapun asalkan tidak sama dengan merek yang sudah didaftarkan oleh orang lain. Dengan terdaftarnya merek maka sang pemilik merek tersebut dapat melarang siapapun untuk menggunakan merek yang sama.

- b. Teori Kepastian Hukum. Menurut Van Apeldoorn menyebutkan bahwa kepastian hukum memiliki 2 (dua) aspek yaitu: Pertama, kepastian hukum yang menunjukkan dimana ada ketentuan hukum yang jelas dan berlaku untuk masalah-masalah yang konkret demi mendapatkan hukum yang dapat diprediksi. Kedua, kepastian hukum menunjukkan dimana adanya perlindungan hukum terhadap para pihak yang bersengketa sehingga dapat dihindarkan dari perbuatan kesewenangan-wenangan dan penghakiman (Prasetyo & Barkatullah, 2014). Peraturan perundang-Undangan No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah peraturan terbaru yang dijadikan dasar hukum pembuatan merek dan indikasi geografis oleh orang, perkumpulan atau badan hukum yang ingin melakukan pendaftaran merek kepada direktur jenderal hak kekayaan intelektual.

Penelitian yang membahas terkait sengketa merek dagang antara Ms Glow dengan Ps glow sudah pernah dilakukan sebelumnya antara lain Sudarsono dengan judul penelitiannya “Harmonisasi Penyelesaian Sengketa Merek di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Niaga” dimana artikel tersebut membahas mengenai rezim pendaftaran merek dalam UU Merek dan kompetensi Peradilan TUN dan Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan sengketa merek (Sudarsono, 2018). Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Patrichia Weyni Lasut dengan judul “Penyelesaian Sengketa Gugatan Atas Pelanggaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi” yang membahas persoalan mengenai persoalan seputar penyelesaian sengketa gugatan atas pelanggaran merek terdaftar di pengadilan niaga, dan tata cara gugatan atas pelanggaran merek terdaftar pada pengadilan niaga (Lasut, 2019). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sidik Ilmiawan dan Elfrida Ratnawati Gultom dan penelitiannya yang berjudul “Analisis Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/Pn.Niaga. Sby tentang Sengketa Merek Dagang antara Ms Glow Dengan Psglow”, yang mengulas mengenai permasalahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis yang dapat mengakomodir tentang sengketa merek antara MS Glow dan PS Glow dan pertimbangan hukum hakim atas perkara merek dagang antara MS Glow dengan PS Glow (Ilmiawan, & Gultom, 2022). Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Novi Yanti dan Devi Siti Hamzah Marpaung dalam artikelnya yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Merek PS Glow Melawan MS Glow Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”. Permasalahan yang dibahas dalam artikel tersebut mengenai penyelesaian sengketa merek PS Glow melawan MS Glow berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa merek PS Glow

melawan MS Glow berdasarkan undang-undang no. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (Yanti, & Marpaung, 2022).

Artikel yang ditulis memiliki perbedaan dengan beberapa artikel yang disebutkan di atas. Artikel ini fokus pembahasannya lebih kepada penyelesaian sengketa merek yang terjadi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, dan solusi apabila terjadinya suatu sengketa merek yang keduanya telah di daftarkan ke Dirjen HaKI.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut mengenai permasalahan yaitu

1. Bagaimana penyelesaian sengketa merek yang terjadi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis?; dan
2. Bagaimana apabila terjadinya suatu sengketa merek yang keduanya telah di daftarkan ke Dirjen HaKI?

Tujuan penelitian ini adalah untuk bagaimana penyelesaian sengketa merek yang terjadi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan terjadinya suatu sengketa merek yang keduanya telah di daftarkan ke Dirjen HaKI.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif karena penulis ingin menggambarkan, menyelidiki, menjelaskan, menemukan kualitas dari permasalahan merek yang ada pada saat ini. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang komunitas atau populasi tertentu, atau gambaran gejala atau antara dua atau lebih gejala. Penelitian ini mengkaji data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka antara lain peraturan perundang-undangan, makalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, data resmi dari instansi pemerintah, dan data dari arsip.

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Data yang dianalisis secara kualitatif, dalam hal ini hubungan antara teori yang didapat dari studi kepustakaan akan dianalisis dan dikaji selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yaitu metode yang menerapkan hal-hal umum terlebih dahulu seterusnya dihubungkan dengan bagian-bagian khusus kemudian di sistematiskan menjadi analisis data yang disusun dalam bentuk penulisan hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Sengketa Merek yang Terjadi Di Indonesia Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Penyelesaian sengketa merek yang terjadi oleh orang atau kumpulan orang atau badan hukum yang merasa dirugikan akan sebuah product atau jasa yang dilihat mirip atau sama terhadap product yang dimilikinya dan menimbulkan kerugian baik itu materil dan immaterial diselesaikan dengan Undang-Undang 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis didalam Pasal 83 ayat 1-3 yaitu :

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

Dalam melakukan gugatan sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 83 ayat 3 di Pengadilan Niaga dalam undang undang ini juga tertuang tata cara gugatannya agar tidak menyalahi peraturan. Tata cara gugatan di Pengadilan Niaga sendiri di atur oleh undang-undang tentang merek dan indikasi geografis dalam Pasal 85 ayat 1-9 yang isinya sebagai berikut:

- a. Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3),Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- b. Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- c. Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- d. Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari dihitung sejak gugatan didaftarkan.

- e. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.
- f. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- g. Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- h. Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
- i. Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan.

Syarat dan tata cara pengajuan gugatan berdasarkan Pasal 85 bersifat mutatis mutandis yaitu sewaktu-waktu perubahan cepat dapat dilakukan tergantung dengan permasalahan yang dialami oleh para pihak. Apabila sudah terjadinya putusan didalam Pengadilan Niaga dan ada pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan keputusan Pengadilan Niaga maka dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akan memutuskan secara seadil adilnya dan keputusan tersebut menghasilkan kekuatan hukum tetap, pengajuan gugatan kembali dapat dilakukan oleh orang yang merasa dirugikan dengan putusan tersebut dengan cara mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung kepada kasus sengketa tersebut. Apabila para pihak berkeberatan dengan beracara di Pengadilan Niaga maka para pihak dapat menyelesaikan sengketa nya melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.

Metode penyelesaian perselisihan bisnis atau aktivitas komersial dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan dan di luar pengadilan. Pasal 76 s/d 84 UUMGI (IG bukan GI) menyebutkan bahwa sengketa merek dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu secara litigasi dan nonlitigasi. Pasal 84 menyebutkan bahwa sengketa merek dapat diselesaikan melalui non-yudisial, yaitu melalui penyelesaian arbitrase. Kasus penyelesaian pelanggaran merek antara PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA vs PT KOSMETIKA CANTIK INDONESIA merupakan kasus pelanggaran merek dagang PT. KOSMETIKA CANTIK

INDONESIA yang menggunakan merek MS GLOW padahal merek itu pada prinsipnya mirip dengan merek PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA yaitu PS GLOW dan PSTORE GLOW terdaftar di Ditjen HAKI Kemenkumham RI. Kasus pelanggaran merek PT PSGLOW KOSMETIK INDONESIA menggugat PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA melalui jalur litigasi.

Alternatif penyelesaian sengketa itu juga telah diatur oleh Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis pada pasal 93. Pada perkara MS Glow VS PS Glow ini juga telah melakukan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak MS Glow dengan cara mediasi kepada pihak PS Glow. Tetapi pihak PS Glow tidak menanggapi apa yang telah diusahakan oleh pihak MS Glow. Mediasi juga dilakukan kembali setelah pemilik PS Glow ditetapkan sebagai tersangka. Dalam isi mediasi tersebut ada beberapa point yang diutarakan oleh MS Glow kepada PS glow yaitu:

1. Pihak MS glow menuntut kepada pihak PS Glow agar produk atau brandnya ditarik dari pasaran untuk meminimalisir sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak;
2. Pihak MS glow meminta pihak PS glow untuk melakukan klarifikasi dengan cara meminta maaf didepan public yang atau didepan media massa; dan
3. Tuntutan ketiga dengan ganti rugi secara materiil.

Tidak terjadinya kesepakatan dalam mediasi ini dikarenakan pihak PS glow tidak bersedia menerima point mediasi yang ke 3, maka mediasi tersebut tidak dapat dilanjutkan dan tidak menemui titik baik diantara kedua belah pihak. Maka kedua belah pihak lebih memilih upaya hukum lanjutan melalui pengadilan niaga dengan pihak MS Glow menggugat Pihak PS glow.

2. Terjadinya Suatu Sengketa Merek yang Keduanya Telah didaftarkan ke Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

Terjadinya sengketa merek dikarenakan kedua merek tersebut telah terdaftar di Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 76 ayat 1-3:

- a. Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan atau Pasal 21.
- b. Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- c. Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

Gugatan pembatalan ini dilakukan apabila telah terjadinya suatu putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam berita resmi. Pemenang gugatan yang merasa haknya dirugikan juga dapat mengajukan surat penetapan sementara untuk menjalankan isi putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat untuk para pihak.

Pasal ini juga telah diambil oleh pengadilan niaga medan dimana MS glow dan PS glow berperkara. Dari kasus yang terjadi antara kedua merek tersebut dimana telah dilakukan putusan oleh Pengadilan Negeri Niaga Medan yang isi putusannya menerangkan secara jelas bahwa PS Glow telah terbukti adanya persamaan dalam pokoknya pada MS Glow dan dalam pembuatannya tidak dengan itikad baik dan tidak jujur yang telah terbukti juga dengan cara meniru, membonceng atau menjiplak ketenaran dari merek dagang MS Glow.

Didalam putusannya Pengadilan Negeri Niaga Medan untuk melakukan pembatalan kepada pihak PS glow dikarenakan telah terbukti melakukan Tindakan yang tidak dilandasi dengan itikad baik. Pengadilan Negeri Niaga Medan juga telah memerintahkan kepada direktorat jenderal kekayaan intelektual untuk melakukan pencoretan pasca putusan tersebut. Pembatalan tersebut juga harus diumumkan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana didalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat prosedur pembatalan apabila terjadinya suatu sengketa antara para pihak yang berkepentingan. Prosedur pembatalan ini juga dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 92 yaitu :

- a. Pembatalan atau penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Menteri dengan mencoret merek yang bersangkutan dengan memberikan catatan dengan alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut.
- b. Pembatalan penghapusan pendaftaran merek sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek dan kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan atau penghapusan dan penegasan bahwa dalam tanggal pencoretan, sertifikat merek yang bersangkutan tidak berlaku lagi.
- c. Pencoretan merek terdaftar sebagaimana yang disebutkan pada ayat 1 diumumkan dalam berita resmi merek.

Dalam putusannya pengadilan negeri niaga medan membatalkan 3 jenis pendaftaran yang dilakukan oleh pihak PS store pembatalan dengan nomor registrasi pendaftaran sebagai berikut :

- a. Merek “PS Store Glow” Nomor pendaftaran: IDM 000943833. Kelas barang/jasa
- b. Merek “PS Store Glow” Nomor pendaftaran: IDM 000943834 Kelas barang/jasa

c. Merek “PS Store Glow Men” Nomor pendaftaran: IDM 000943835 Kelas barang/jasa

Pembatalan ini juga membuat pihak dari MS Glow menjadi satu-satunya yang berhak atas hak eksklusif yang diberikan oleh direktorat jenderal kekayaan intelektual. Dari kasus ini juga bisa membuktikan peran besar pengadilan niaga dalam hal pembuktian yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara. Pembuktian tersebut juga sangat baik dalam hal suatu sengketa diselesaikan secara cepat dan hasil putusnya dapat dijalankan oleh direktorat jenderal kekayaan intelektual sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga tersebut.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Sengketa merek yang dialami oleh orang atau sekelompok orang atau badan hukum yang merasa dirugikan karena sebuah produk atau jasa yang dianggap mirip atau sama persis dengan product yang dimilikinya, sehingga menimbulkan kerugian baik itu materil dan immaterial, maka diselesaikan dengan Undang-Undang 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Penyelesaian perselisihan bisnis atau aktivitas komersial ini dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan cara mediasi antara kedua belah pihak, namun apabila mediasi tidak menemukan kesepakatan maka upaya hukum selanjutnya dapat dilakukan dengan melakukan gugatan ke pengadilan niaga.

Ketika terjadi suatu sengketa merek yang keduanya telah di daftarkan ke direktur jenderal kekayaan intelektual, maka selaku pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk pembatalan. Gugatan pembatalan dilakukan ketika sudah terjadi suatu putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam berita resmi. Pemenang gugatan yang merasa haknya dirugikan juga dapat mengajukan surat penetapan sementara untuk menjalankan isi putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat untuk para pihak.

Kasus sengketa merek yang terjadi dimasyarakat oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang merasa dirugikan karena sebuah produk atau jasa yang dianggap mirip atau sama persis dengan product yang dimilikinya sebaiknya diselesaikan dengan cara non litigasi atau menggunakan arbitrase dalam penyelesaian sengketa. Proses putusan yang dihasilkan melalui arbitrase cenderung lebih cepat, efektif dan efisien karena tidak membutuhkan waktu yang lama dibandingkan ketika diselesaikan melalui pengadilan. Disamping itu juga dapat mencegah timbulnya sengketa-sengketa yang berkelanjutan akibat adanya ketidakpuasan dari salah satu pihak.

Sengketa merek yang keduanya telah di daftarkan ke Direktur Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI), jika terdapat kesamaan merek pada pemohon pendaftaran merek, bisa saja terjadi bukanlah berdasarkan itikad yang tidak baik, melainkan ketidaktahuan pemilik merek. Dirjen HaKI seharusnya memberitahukan kepada pemohon pendaftar merek bahwa merek miliknya terdapat indikasi memiliki persamaan merek dengan milik orang lain. Dirjen HaKI seharusnya memberikan win-win solution bagi para pihak dengan cara memberikan solusi/alternatif penyelesaian sengketa yaitu dengan menawarkan penamaan merek baru bagi pendaftar merek yang mereknya memiliki persamaan dengan merek orang lain. Meskipun Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengatur penyelesaian sengketa merek diselesaikan melalui jalur di pengadilan. Penyelesaian sengketa merek secara mandiri oleh Dirjen HaKI tentunya akan menambah kewibawaan Dirjen HaKI, apalagi jika dalam kenyataannya kesalahan pendaftaran merek atas indikasi persamaan merek merupakan kekeliruan pendaftaran awal merek pada Dirjen HaKI sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Huda, M. (2020). Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Vol. 1*, (No. 1), p.36-48. retrieved from <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/issue/view/10>.
- Ilmiawan, Sidik., & Gultom, Elfrida Ratnawati. (2022). Analisis Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/Pn.Niaga. Sby Tentang Sengketa Merek Dagang Antara Ms Glow Dengan Psglow. *Unes Law Review, Vol. 5*, (No. 2), p.331-338. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.329>.
- Karina, Rahmadia Maudy Putri. & Njatrijani, Rinitami N. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1*, (No. 2). p.194-212. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.194-212>.
- Kotler, Philip., & Armstrong, Gary. (2012) *Principles of Marketing. 14th Edition*. Essex: Pearson Education Limited.
- Lasut, P.W. (2019). Penyelesaian Sengketa Gugatan Atas Pelanggaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi. *Lex Et Societatis, Vol. 7*, (No. 1), p.66-75. <https://doi.org/10.35796/les.v7i1.22848>.

- Prasetyo, Teguh., & Barkatullah, Abdul Halim. (2014). *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saidin, OK. (2013). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarsono. (2018). Harmonisasi Penyelesaian Sengketa Merek di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Niaga. *Jurnal Recht Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 7, (No. 1). p.49-65. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.221>
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Yanti, Novi., & Marpaung, Devi Siti Hamzah. (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*, Vol. 8, (No. 18), p.540-549. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7212660>.