

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan Intelektual (KI) ialah hak istimewa yang mengatur mengenai kepemilikan dan eksploitasi terhadap objek abstrak dalam berbagai bidang aktivitas manusia.¹ Sumber KI adalah hasil intelektualitas manusia dalam menghasilkan manfaat atas sebuah karya yang ekonomis, berupa *literature, art, science, dan technology*. Sehingga, karya tersebut pantas dan wajib untuk dihargai melalui perlindungan hukum KI.² Pembagian KI tercantum pada TRIPs Agreement (TRIPs), yang berisi pula mengenai standar minimum regulasi mengenai KI di dunia. Pembagian bidang KI dapat terlihat melalui Bagian II, dimana terdiri atas: “1. *Copyright and Related Rights*; 2. *Trademarks*; 3. *Geographical Indications*; 4. *Industrial Designs*; 5. *Patents*; 6. *Layout-Designs (Topographics) of Integrated Circuits*; 7. *Protection of Undisclosed Information*”.³

TRIPs kemudian diratifikasi oleh hukum nasional via UU No. 7 Tahun 1994. Adapun, perlindungan KI nasional pun dikategorikan sesuai dengan TRIPs.⁴

Perlindungan KI bukan hanya sebagai pemenuhan akan kewajiban internasional dan kepentingan daripada pencipta, tetapi sebagai aspek penting dalam pemenuhan prasarana hukum dan perdagangan yang utuh demi kebutuhan pertumbuhan investasi dan iklim dagang yang lebih baik.⁵ Salah

¹Peter Drahos, 1996, *A Philosophy of Intellectual Property*, Australian National University Press, Canberra.

²Maria Alfons, 2017, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 3, <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3>.

³World Trade Organization, 1994, *The Agreement establishing the World Trade Organization: Annex 1C – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Marrakesh.

⁴<https://www.dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual>, diakses pada tanggal 10 September 2022 pukul 22.30 WIB.

⁵Maria Alfons, *loc. cit.*

satu contohnya adalah KI merek, merek menjadi salah satu gerbang utama dalam membangun *brand identity* dari sebuah produk. Pengertian merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) ialah “tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. Merek dapat dilindungi ketika terdapat sebuah permohonan merek yang diajukan pada Direktorat Jenderal KI (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), selaras dengan sistem konstitutif yang dianut oleh Indonesia, untuk memberi perlindungan pada pendaftar pertama “*first-to-file*”. Pemohon pertama pengajuan sebuah merek akan diproses dan dinilai, apakah layak untuk kemudian diberikan sebuah bukti berupa sertifikat kepemilikan atas merek. Perlindungan merek diberikan selama 10 tahun. Apabila masa tersebut telah habis, dimungkinkan untuk memperpanjang perlindungan merek melalui permohonan kembali ke DJKI. Konsekuensi lain dari sistem konstitutif yakni, pemilik hak atas merek dimungkinkan untuk melakukan permohonan pembatalan merek lain apabila dianggap memiliki persamaan dengan mereknya, disertai pembuktian lebih lanjut oleh pemilik hak atas merek.⁶

Regulasi mengenai merek telah diatur dalam skala internasional maupun nasional, tetapi dewasa ini masih banyak ditemui pelanggaran KI mengenai merek. Data menunjukkan bahwa hingga tahun 2021, terdapat 1.184 perkara pelanggaran KI, dimana sebanyak 658 perkara mengenai merek.⁷ Angka yang sangat besar tersebut, menyebabkan Indonesia masuk ke dalam daftar negara *Priority Watch List* (PWL) milik United States Trade Representatives. PWL

⁶Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Effendi, 2022, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 52.

⁷<https://www.hukumonline.com/berita/a/minimalisir-kendala-penyelesaian-perkara--ppns-djki-koordinasi-bersama-bareskrim-polri-lt62f78f58a7280/> diakses pada tanggal 10 September 2022 pukul 23.05 WIB.

menyajikan daftar negara yang dinilai memiliki perlindungan atau penegakan KI yang rendah, serta rendahnya aksesibilitas terhadap perlindungan KI.⁸

Perlindungan dan penegakan KI di Indonesia yang masih rendah secara konkrit dapat tercermin melalui banyaknya sengketa merek yang memperlmasalahakan mengenai kesamaan merek. Dimana, merek yang sudah jelas terdaftar pada DJKI digugat oleh pihak lain, untuk dimohonkan pembatalannya, Alasan daripada gugatan tersebut antara lain disebabkan adanya dugaan mengenai tidak adanya itikad baik serta dugaan mengenai persamaan merek pada pokok atau keseluruhannya. Seperti yang terjadi pada sengketa merek kosmetik MS Glow dan PS Glow, dimana pemilik dari kedua merek tersebut saling gugat mengenai pembatalan dan pencabutan merek masing-masing tergugat karena dianggap memiliki persamaan pada pokok merek. Persamaan tersebut mengacu pada penggunaan kata “Glow” dan dua huruf pertama sebelum kata “Glow” yang merupakan inisial dari nama pemilik produk kosmetik tersebut, yakni “MS” merujuk pada Maharani dan Shandy, sementara “PS” merujuk pada Putra Siregar.

Diketahui bahwa Shandy Purnamasari merupakan pemilik 3 sertifikat hak merek, yakni:

- a. “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE + LOGO”, sertifikat merek No. IDM000633038 pada kelas 3, yang diberikan perlindungan per tanggal 20/09/2016 dan berakhir per tanggal 20/09/2026.
- b. “MS GLOW FOR MEN”, sertifikat merek No. IDM000877377 pada kelas 3, yang diberikan perlindungan per tanggal 5/02/2020 dan berakhir per tanggal 5/02/2030.

Sedangkan, Putra Siregar merupakan pemilik tiga sertifikat merek, yakni:

- 1) “PSTORE GLOW”, sertifikat merek No. IDM000943833 pada kelas 3, yang diberikan perlindungan per tanggal 01/052021 dan berakhir per tanggal 01/05/2031.

⁸The United States Trade Representative, 2022, *The 2022 Special 301 Report on Intellectual Property Protection and Enforcement*, USTR Office of Innovation & Intellectual Property, Amerika Serikat, hlm. 5.

- 2) “PSTORE GLOW”, sertifikat merek No. IDM000943834 pada kelas 3 dan 44, yang diberikan perlindungan per tanggal 25/03/2021 dan berakhir per tanggal 25/03/2031.
- 3) “PSTORE GLOW MEN”, sertifikat merek No. IDM000943835 Kelas Barang/Jasa: 3 yang diberikan perlindungan per tanggal 01/05/2021 dan berakhir per tanggal 01/05/2031.

Berawal dari tanggal 15 Maret 2022, Shandy Purnamasari (Penggugat) menggugat Putra Siregar (Tergugat) di Pengadilan Niaga Medan, melalui perkara nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN. Niaga Mdn. Pokok gugatan tersebut memohon untuk pembatalan dan pencabutan hak atas tiga merek yang dimiliki oleh Tergugat. Penggugat menganggap bahwa tersapat persamaan pada pokoknya antara merek “PSTORE GLOW”, “PSTORE GLOW”, dan “PSTORE GLOW MEN” milik Tergugat, serta “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE + LOGO” dan “MSGLOW FOR MEN” milik Penggugat, terlebih ketiga merek tersebut turut berada pada kelas sejenis dengan dua merek yang dimiliki oleh Penggugat.

Majelis Hakim melalui putusannya pada tanggal 13 Juni 2022 kemudian memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dimana dalam pokok perkara dinyatakan bahwa ketiga merek Tergugat tersebut dilatarbelakangi oleh tidak adanya itikad baik dan sikap jujur, dimana telah membonceng, meniru, dan menjiplak ketenaran merek milik Penggugat. Sehingga pendaftaran merek “PSTORE GLOW”, “PSTORE GLOW”, dan “PSTORE GLOW MEN” milik Tergugat dinyatakan batal, serta diperintahkan bagi DJKI untuk mencoret ketiga merek terdaftar tersebut.

Di sisi lain, Putra Siregar melalui perusahaan yang menaungi kosmetik PS GLOW miliknya, yakni bernama PT. PSTORE GLOW BERSINAR (Penggugat) turut mengajukan gugatan yang sama kepada enam Tergugat yang merupakan para pihak dari MS Glow, termasuk Shandy Purnamasari (Para Tergugat), di Pengadilan Niaga Surabaya tertanggal 12 April 2022, melalui perkara nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby.

Putusan akhir dibacakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 12 Juli 2022, yang berisi mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Dimana

menyatakan bahwa Para Tergugat tidak memiliki hak dan melawan hukum dalam mempergunakan merek “MS GLOW” yang terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar yang digunakan penggugat “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” untuk jenis golongan 3, kosmetik.

Bercermin dari penjelasan tersebut, dapat terlihat bahwa praktik sistem konstitutif dan prinsip “*first-to-file*” perlindungan atas merek di lapangan belum melindungi pemilik merek sah terdaftar pada DJKI dengan kuat dan penuh. Nyatanya, pemilik sertifikat kepemilikan atas merek masih dapat digugat oleh pihak lain ke Pengadilan Niaga, untuk dimohonkan pembatalan atau pencabutan merek yang dimilikinya. Padahal, prinsip “*first-to-file*” menitikberatkan pada waktu pendaftaran yang lebih dahulu dan penerbitan sertifikat merek pun telah melalui serangkaian proses yang memastikan bahwa merek termohon adalah merek baru dan memiliki *distinctness* dari merek terdaftar lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, terdapat dua rumusan masalah penelitian yang akan dibahas, yakni:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek kosmetik terkenal, terkait adanya pendaftaran merek kosmetik lain yang memiliki persamaan pada pokoknya?
2. Bagaimana tanggung jawab DJKI atas penerbitan sertifikat merek kosmetik yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek kosmetik terkenal?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik merek kosmetik terkenal yang telah terdaftar secara sah menurut sistem konstitutif dan prinsip “*first-to-file*” di Indonesia, serta tanggung jawab DJKI terkait penerbitan sertifikat merek kosmetik yang

memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek kosmetik terkenal, dalam kaitan sengketa merek antara MS Glow dan PS Glow.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian yang ingin diraih yakni:

- a. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pemilik merek kosmetik terkenal, terkait adanya pendaftaran merek kosmetik lain yang memiliki persamaan pada pokoknya.
- b. Untuk menganalisis tanggung jawab DJKI atas penerbitan sertifikat merek kosmetik yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek kosmetik terkenal.

2. Manfaat Penelitian

Berikut, manfaat penelitian yang ingin penulis capai melalui penelitian ini:

a. Manfaat Teoritis

Penulis menginginkan agar penelitian ini bermanfaat bagi pembaca untuk memahami perlindungan hukum merek di Indonesia, khususnya bagi merek kosmetik terkenal, berdasarkan sistem konstitutif dan prinsip "*first-to-file*", serta menjabarkan pertanggungjawaban hukum apa yang diberikan DJKI selaku instansi penerbit sertifikat kepemilikan atas merek terhadap penerbitan sertifikat merek kosmetik lain, yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek kosmetik terkenal.

b. Manfaat Praktis

Penulis menginginkan agar penelitian ini dapat memberi perhatian lebih kepada para pelaku usaha untuk melindungi mereknya menurut hukum yang berlaku di Indonesia, serta menjunjung tinggi persaingan usaha secara sehat. Selain itu, agar menjadi perhatian bagi DJKI, khususnya pada saat pemeriksaan substantif permohonan merek, sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian memuat prosedur dan langkah-langkah dari pelaksanaan sebuah penelitian, dalam menjawab permasalahan pada rumusan masalah secara keseluruhan, mulai dari tahap persiapan awal hingga penelitian berakhir.⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif atau dikenal pula sebagai doktrinal. Penelitian membahas apa yang diungkapkan dalam “*law in books*” atau asas-asas dalam ilmu hukum, yang pada kenyataannya tidak berjalan seiringan (*gap*) dengan apa yang terjadi dalam “*law in action*”.¹⁰ Dalam penelitian ini terdapat *gap* antara “*law in books*”, yakni Sistem Konstitutif dan Prinsip “*First-to-File*” pada merek yang diatur dalam UU MIG, dengan “*law in action*” yang tercermin dari sengketa merek kosmetik terkenal yang dialami oleh MS Glow dan PS Glow.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah digunakan untuk memilah data guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian penulis menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Mengupas regulasi dan prinsip merek hukum nasional, seperti UU MIG dan peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Mencermati peristiwa nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian penulis, telah dipilih sengketa merek kosmetik terkenal yang terjadi dalam kasus MS Glow dan PS Glow.

3. Sumber Data

⁹Eko Sugiarto, 2017, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, Diandra Kreatif, Yogyakarta, hlm. 45.

¹⁰Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Depok, hlm. 124.

Data untuk dimanfaatkan dalam penelitian penulis adalah bahan-bahan pustaka, melalui sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki otoritas, yakni *mandatory authority* seperti hukum nasional serta putusan hakim dalam negeri atau *persuasive authority* seperti hukum dan putusan hakim internasional atau yurisdiksi negara lain, namun bertalian dengan permasalahan nasional.¹¹ Berikut bahan hukum primer yang digunakan di antaranya:

- 1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG);
- 2) UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU Ombudsman);
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham 67/2016);
- 4) Peraturan Ombudsman Republik Indonesia No. 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (PO 26/2017);
- 5) Putusan No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN. Niaga Mdn; dan
- 6) Putusan No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah dokumen untuk menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yang didapatkan melalui buku hukum, jurnal ilmiah, skripsi, dan tesis yang bertalian dengan KI merek.

¹¹Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *loc. cit.*

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah dokumen petunjuk tambahan atas bahan hukum primer dan sekunder, yang didapatkan melalui kamus atau dokumen lain yang bertalian dengan penelitian ini.

4. Cara Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan data dengan studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan mengumpulkan sumber-sumber bahan hukum primer, sekunder, serta tersier meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, *literature*, berita resmi, serta dokumen lain yang bertalian dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Penulisan dilakukan secara deskriptif dengan menganalisis, menjabarkan, dan menyimpulkan kumpulan data untuk menjabarkan jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.