

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Terdapat kasus yang menarik untuk dikaji yaitu mengenai kekeliruan hakim dalam menerapkan prinsip “persamaan pada pokoknya” pada perkara penggunaan merek tanpa hak antara merek dagang PS GLOW dan merek dagang MS GLOW, kedua merek tersebut sama-sama memiliki frasa “GLOW” pada merek dagang mereka dan keduanya telah terdaftar di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

Perkara Nomor 161K/Pdt.Sus-HKI/2023 merupakan lanjutan dari perkara Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby di Pengadilan Niaga Surabaya. Kasasi ini diajukan oleh PT. Kosmetika Global Indonesia, PT. Kosmetika Cantik Indonesia, Gilang Widya Pramana, Shandy Purnamasari, Titis Indah Wahyu Agustin, dan Sheila Marthalia selaku Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II/Para Tergugat yang mengajukan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby. Kemudian PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia pun ikut mengajukan kasasi sehingga menjadi Pemohon Kasasi II.

Oleh itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai putusan kasasi Nomor 161K/Pdt.Sus-HKI/2023. Dengan menggunakan analisis deskriptif untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara kasasi Nomor 161K/Pdt.Sus-HKI/2023 telah keliru dalam menerapkan prinsip “memiliki persamaan pada

pokoknya” telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi lisensi dan penerima lisensi merek PS GLOW manakala pendaftaran merek sebagai dasar pemberian lisensi dibatalkan berdasarkan prinsip “memiliki persamaan pada pokoknya”.

Menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Seorang hakim dalam menetapkan amar putusan harus berdasarkan suatu ketentuan yang mengatur tentang perkara yang sedang disidangkan. Pertimbangan hakim dalam putusan kasasi 160K/Pdt.Sus-HKI/2023 harus berdasarkan bukti-bukti dan dasar hukum aturan merek (Tri Indah Panuntun, 2015, hal. 6).

Merek merupakan salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang menarik untuk dikaji karena merek memegang peranan penting dalam dunia perdagangan dan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan perekonomian nasional maupun internasional (Thalib, 2017, hal.19). Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap merek apabila suatu merek semakin dikenal di masyarakat, karena memungkinkan terjadinya para pesaing yang tidak beritikad baik untuk melakukan peniruan merek (Resa et al., 2021, hal. 1014).

Perlindungan merek diberikan melalui pendaftaran. Perlindungan merek tersebut berlaku bagi pemohon yang mengajukan pendaftaran merek atau

mendapatkan perlindungan lebih dahulu. Dalam sistem merek dikenal dengan *first to file* atau sistem konstitutif. Dengan demikian, siapa yang mengajukan permohonan mereknya terlebih dahulu, maka pemohon tersebut yang akan tercatat dan mendapatkan tanggal penerimaan dan nomor pendaftaran terlebih dahulu. Pemohon akan mendapat tanggal penerimaan dan nomor pendaftaran lebih dahulu apabila memenuhi persyaratan minimum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan di bidang merek (Harris et al., 2020, hal. 12).

Seseorang atau badan hukum yang ingin memperoleh hak atas merek harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Ketentuan mengenai Hak atas Merek terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis: “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya” (Intelektual, 2005, hal. 3).

Hak atas Merek termasuk dalam ruang lingkup hak kekayaan intelektual karena Hak atas Merek adalah hak untuk menggunakan suatu tanda atau tanda untuk membedakan produk komersial seseorang dengan produk komersial orang lain, meskipun tidak termasuk unsur dasar seperti pengertian konsep kekayaan intelektual, yaitu tidak ada unsur upaya intelektual. Berupa ciptaan atau penemuan, namun terdapat kesamaan antara hak cipta, paten, dan merek karena sifat atau bentuk haknya, yaitu hak atas benda tak berwujud (Harahap, n.d., hal. 6).

Suatu merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu dan dikenal di masyarakat luas, sekalipun telah menjadi merek terkenal, tidak mendapat jaminan merek tersebut mendapat perlindungan sepenuhnya bagi pemiliknya. Merek dagang dapat memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang yang telah terdaftar sebelumnya (Yanwar, 2016, hal. 2).

Alasannya karena adanya itikad tidak baik dari pihak lain yang dengan sengaja mendaftarkan merek tersebut. Masalahnya pendaftaran merek harus melalui proses seleksi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Mengapa, jika sejak awal pendaftaran merek itu mengandung unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, merek tersebut dapat lolos seleksi Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, harusnya sejak awal sudah ditolak pendaftarannya (RR. Putri Ayu Priamsari, 2010).

Perlindungan hak merek hanya berlaku bagi pemilik merek yang merek dagangnya terdaftar. Perlindungan merek ada ketika pelanggaran merek dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hak atas merek tersebut. Dalam dunia bisnis, merek memegang peranan penting karena merek yang terkenal dapat mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan terutama dalam hal pemasaran. Pelanggaran merek dagang terkenal biasa terjadi di ritel. Pelanggaran timbul karena adanya pihak yang tidak berwenang menggunakan merek terdaftar untuk kepentingannya (Nanda Dwi Rizkia, 2022, hal. 59-60).

Merek sebagai tanda pada awalnya merupakan iklan bagi pembuat merek, kemudian diperbaharui untuk memenuhi misinya agar tidak terjadi konflik tentang

siapa yang membuat merek tersebut, kemudian merek berfungsi untuk menegaskan kualitas barang yang terkait dengan merek tersebut (Rahmi Jened Parinduri, 2007). Merek adalah definisi hukum yang memberikan perlindungan dan ganti rugi ketika merek digunakan oleh pihak yang tidak berhak (Zulkifli Makkawaru, 2021, hal. 127).

Menurut Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, suatu merek tidak dapat dimohonkan pendaftarannya jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merek yang terdaftar itu tidak dapat sama pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek yang terdaftar itu, meskipun bunyi, ucapan dan tulisan yang sama. Dan merupakan penjiplakan merek lain, sehingga dapat digolongkan terdaftar dengan itikad tidak baik dan tidak dapat dilindungi oleh undang-undang (Khoirul Hidayah, 2017, hal. 54-58).

Tujuan dari peraturan perlindungan merek di Indonesia adalah untuk dapat melindungi merek yang dimiliki oleh orang atau badan hukum, sehingga pemilik merek asli tidak dirugikan oleh peniruan dan pemalsuan merek oleh orang tertentu. (Trisnabilah, 2020, hal. 292). Bagi konsumen, merek bukan hanya tanda pembeda, tetapi juga simbol harga diri. Orang yang terbiasa memilih merek tertentu cenderung menggunakan produk dari merek tersebut karena sudah percaya dengan kualitasnya.

Oleh karena itu, fungsi merek sebagai jaminan kualitas semakin terekspresikan dengan jelas, terutama dengan produk-produk yang bereputasi baik

(Muhammad Djumhana, 2006, hal.78). Untuk merek yang bereputasi baik, sekurang-kurangnya memperoleh perlindungan yang memadai menciptakan suasana persaingan yang sehat dalam perdagangan yang memungkinkan merek tersebut digunakan dalam suatu produk komersil (Sukro, 2018, hal. 99).

Perlindungan merek amat essential, karena merek bukan hanya aset yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pengusaha (pemilik merek), tetapi juga alat untuk melindungi konsumen dari penipuann kualitas barang tertentu. Konsumen merasa dirugikan ketika merek yang mereka anggap berkualitas tinggi justru diproduksi oleh produsen lain yang kualitasnya buruk. Hal ini juga dapat merusak reputasi perusahaan.

Pengaturan mengenai HKI secara internasional terdapat di dalam Perjanjian *TRIPS* yang merupakan pedoman yang mengatur negara-negara anggota *World Trade Organization (WTO)* guna melindungi HKI secara internasional yang berisi komponen-komponen Hak Kekayaan Intelektual yang mempunyai korelasi dengan perdagangan. Disamping itu, *TRIPS* juga memfasilitasi peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang mempunyai tugas untuk mengatasi perselesihan antar negara mengenai persoalan Hak Kekayaan Intelektual yang dirancang di dalam cakupan kerja *WTO* (Lindsey et al., 2011, hal. 76-77).

Persaingan antar perusahaan semakin meningkat baik secara domestik maupun internasional di era bisnis global saat ini. Peran hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat penting, terutama untuk menjaga persaingan tidak sehat berupa pemalsuan Hak Kekayaan Intelektual tanpa hak pemilik sebenarnya

(Harsono Adisumarto, 1990, hal. 59). HKI adalah hak yang timbul dari hasil kreativitas intelektual yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi orang banyak dan menciptakan nilai ekonomi (Sulastri, Satino, 2018, hal. 160-161). Berdasarkan uraian latar belakang pemilihan kasus tersebut maka perlu dikaji tentang **“KEKELIRUAN HAKIM DALAM MENERAPKAN PRINSIP “MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA” PADA PERKARA PENGGUNAAN MEREK TANPA HAK: STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 161K/PDT.SUS-HKI/2023”**.