

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

1. Kasus ini berawal saat PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia mengeluarkan produk kecantikan merek PS GLOW sekitar Agustus 2021 yang memiliki kemiripan nama maupun jenis produk dan kemasan dengan merek MS GLOW.
2. Lalu Shandy Purnamasari pemilik merek dagang MS Glow melaporkan Putra Siregar ke Bareskrim Polri tanggal 13 Agustus 2021 atas dugaan pelanggaran merek dagang PS Glow.
3. Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/484/VIII/2021/SKPT/BARESKIM POLRI.
4. Kemudian laporan kasus tersebut dihentikan oleh Bareskrim Polri. Dalam gelar perkara pada 16 Maret 2022, disimpulkan bahwa kasus ini tidak cukup bukti. Sehingga penyidikan dihentikan. Hal itu disampaikan Kabagpenum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, dalam keterangannya.
5. Setelah itu Shandy Purnamasari mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga Medan pada tanggal 15 Maret 2022 dengan Nomor Perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn.
6. Pada tanggal 13 Juni 2022 majelis hakim yang diketuai oleh Immanuel memenangkan MS GLOW atas sengketa merek dagang ini. Majelis hakim

Pengadilan Negeri Medan juga menyatakan bahwa Shandy Purnamasari adalah pemilik satu-satunya, pendaftar, dan pengguna pertama merek dagang "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" dan merek "MS GLOW FOR MEN". Tetapi Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap.

7. Kemudian PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia yang merupakan milik Putra Siregar menggugat PT. Kosmetika Global Indonesia, PT. Kosmetika Cantik Indonesia, Gilang Widya Pramana, Shandy Purnamasari, Titis Indah Wahyu Agustin, dan Sheila Marthalia dengan Nomor Perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby mengenai gugatan penggunaan merek tanpa hak yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar untuk barang/dan atau jasa sejenis di Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 12 April 2022.
8. Pada perkara Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby dimenangkan oleh PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia.
9. Sesudah putusan Pengadilan Niaga Surabaya diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat pada tanggal 12 Juli 2022, terhadap putusan tersebut Para Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Kasasi/HaKI/2022/PN Niaga.Sby *juncto* Nomor 2/Pdt.Sus- HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori

kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Surabaya tersebut pada tanggal 2 Agustus 2022 dan tambahan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 29 September 2022.

10. Lalu Penggugat juga melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Kasasi/HaKI/2022/PN Niaga.Sby juncto Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga.Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 9 Agustus 2022.

B. Fakta Hukum

1. Penggugat yakni PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia merupakan perusahaan berbadan hukum yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia bergerak dibidang industri kosmetika yang diwakili oleh Direktur Samputri Agelina berkedudukan di Almina Square R2 Jl. Condet Raya RT 05 RW 03 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.

2. PT. Kosmetika Global Indonesia, yang diwakili oleh Direktur, Titin Indah Wahyu Agustin berkedudukan di Jl. Rungkut Industri III No. 9 Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2018 yang melaksanakan kegiatan usaha yang salah satu tujuannya mencakup usaha pembuatan kosmetik sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 02, tertanggal 14 April 2020, yang dibuat dihadapan Sugianto, S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0029645.AH.01.02 Tahun 2020, tertanggal 14 April 2020.
3. PT. Kosmetika Cantik Indonesia, yang diwakili oleh Direktur, Sheila Marthalia merupakan perusahaan berbadan hukum beralamat di Jl. Komud Abdurrahman Saleh Kelurahan Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur yang berdiri pada tahun 2013.
4. PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia memiliki lisensi untuk menggunakan merek dagang Merek PS GLOW Nomor IDM000639146 kelas 3 (kosmetika) berdasarkan akta pengalihan tanggal 31 Januari 2022 yang telah dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.
5. PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia juga mendapatkan pengalihan merek dagang “Pstore Glow” Nomor IDM000943833 kelas 3 kosmetika berdasarkan akta pengalihan tanggal 31 Januari 2022 yang telah dimohonkan pencatatan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

6. Merek dagang “PSTORE GLOW” yang digunakan PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia baru terdaftar pada tanggal 1 Mei 2021 pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor pendaftaran IDM000943833 yang termasuk dalam kelas 3 kosmetik dari daftar umum merek.
7. Merek “PSTORE GLOW” telah terdaftar di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran: IDM000943833 pada tanggal 24 Januari 2022 Kelas Barang/Jasa : 3, Merek “PSTORE GLOW” telah terdaftar di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan No. Pendaftaran : IDM000943834 pada tanggal 24 Januari 2022 Kelas Barang/Jasa : 3, 44, dan Merek “Pstore Glow Men” telah terdaftar di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan No. Pendaftaran : IDM000943835 pada tanggal 24 Januari 2022”. Kelas Barang/Jasa : 3.
8. Merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” terdaftar dalam Sertifikat Merek atas nama pemegang merek Shandy Purnamasari. Tanggal Penerimaan 20 September 2016 dengan No. Pendaftaran : IDM000633038. Kelas Barang/Jasa (NCL 9): 32 dan Merek “MS GLOW FOR MEN” telah terdaftar dalam Sertifikat Merek atas nama pemegang merek Shandy Purnamasari. Tanggal Penerimaan 5 Pebruari 2020. No. Pendaftaran : IDM000877377 Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3.
9. Adapun produk-produk skincare yang diproduksi oleh PS GLOW yaitu Purple Rice Whitening Day Cream, Purple Rice Night Cream, Purple Rice Facial Wash, Face Toner, Lifting Serum, Whitening Serum, Facial Wash,

Complete Cream. Sedangkan produk-produk skincare yang diproduksi oleh MS GLOW diantaranya yaitu Whitening Day Cream, Whitening Night Cream, Facial Wash, Toner Glowing, Lifting Glow Serum, Whitening Gold Serum, Energizer Facial Wash, Energy Serum, dan Energy Bright Serum.

10. Adanya persamaan frasa “GLOW” pada merek MS GLOW dan MS GLOW FOR MEN dengan merek PS GLOW dan PS GLOW MEN.
11. Menurut Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/PN Niaga Mdn halaman 32-34 yaitu data dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM saat ini terdapat lebih dari 230 (dua ratus tiga puluh) merek barang/jasa golongan kelas 3 yang menggunakan frasa “glow” yang masih terdaftar. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, frasa “glow” bukanlah eksklusif milik MS GLOW dan MS GLOW FOR MEN semata, melainkan telah menjadi merek umum sehingga merek PSTORE GLOW, PS GLOW, dan PS GLOW MEN diijinkan menurut ketentuan undang-undang karena memiliki pembeda yakni kata PSTORE sebelum kata GLOW itu sendiri dan PS sendiri adalah singkatan nama dari Putra Siregar. Namun hanya merek PSTORE GLOW, PS GLOW, dan PS GLOW MEN saja yang dipermasalahkan.
12. Merek dagang MS GLOW memang terdaftar lebih dahulu dibandingkan dengan merek dagang PS GLOW, pada tanggal 20 September 2016 namun dengan nama MS GLOW/for cantik skincare bukan MS GLOW dan terdaftar di kelas 32, karena MS GLOW mendaftarkan merek dagangnya

sebagai minuman serbuk instan dan minuman serbuk teh bukan di kelas 3 (kosmetika).

13. Pada tanggal 20 September 2016 Shandy Purnamasari telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan No. Permohonan D002016044408 dan telah terdaftar untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Merek atas nama pemegang merek: Shandy Purnamasari. Tanggal Penerimaan 20 September 2016. No. Pendaftaran : IDM000633038. Kelas Barang/Jasa (NCL 9): 3 beserta contoh etiket merek dengan uraian barang/jasa: “kosmetik, bedak, cat rambut lurus, mangir, cream untuk muka, lipstik, pelembab, deodorant, pembersih muka”. Dengan demikian Penggugat adalah Pemilik Merek “MS GLOW” dengan Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara sampai dengan tanggal 20 September 2026.
14. Pada tanggal 5 Februari 2020 Shandy Purnamasari telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek “MS GLOW FOR MEN” ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan No. Permohonan DID2020006601 dan telah terdaftar untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Merek atas nama pemegang merek: Shandy Purnamasari. Tanggal Penerimaan 5 Pebruari 2020. No. Pendaftaran : IDM000877377. Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3 beserta contoh etiket merek dengan uraian barang/jasa: “kosmetik; bedak; pewarna dan cat rambut; krim wajah; lulur; pelembab; deodorant; pembersih wajah; lipstik”. Dengan demikian Shandy

Purnamasari adalah Pemilik Merek “MS GLOW FOR MEN” dengan Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2030.

15. Bahwa menurut saksi Sri Mustika sebagai karyawan PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia ia pernah memeriksa pada Pangkalan data Direktorat Jendral HAKI dan menemukan merek MS GLOW terdaftar namun untuk golongan kelas 32 yakni minuman teh serbuk, bukan untuk kosmetik sesuai bukti bertanda P-13 dan saksi juga pernah memeriksa sertifikat nomor IDM000633038 yang digunakan Shandy Purnamasari untuk melaporkan Penggugat pada Pangkalan data Direktorat Jendral HAKI sesuai Bukti P-14 dan menemukan bahwa sertifikat merek tersebut terdaftar atas nama merek “MS GLOW/for cantik skincare” golongan kelas 32 kosmetika dan bukan “MS GLOW” sesuai yang diklaim oleh Shandy Purnamasari. Saksi juga pernah melihat produk MS GLOW milik Para Pemohon Kasasi I sesuai Bukti P-18 dan melihat bahwa logo yang digunakan tersebut telah dimohonkan pendaftarannya pada Dirjend HAKI namun DITOLAK sesuai Bukti P-15.
16. Menurut saksi Septiyani sebagai karyawan PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia laporan Shandy Purnamasari yang mengaku sebagai pemilik merek MS GLOW pada Bareskrim Polri dinyatakan SP3 (dihentikan) karena tidak cukup bukti, sebab merek yang digunakan Putra Siregar telah terdaftar sedangkan sertifikat nomor IDM000633038 milik Shandy Purnamasari adalah “MS GLOW/for cantik skincare” bukan “MSGLOW”.

C. Identifikasi Fakta Hukum

1. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus putusan kasasi Nomor 161K/Pdt.Sus/HKI/2023 telah sesuai dengan prinsip “persamaan pada pokoknya” sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima lisensi merek PS GLOW manakala pendaftaran merek sebagai dasar pemberian lisensi dibatalkan berdasarkan prinsip “persamaan pada pokoknya”