

**PENGUNAAN MEREK DAGANG PERUSAHAAN LAIN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(Studi Putusan Pengadilan Niaga No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga  
Sby)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Dea Risky Amanda

NIM : 1717301103

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Penggunaan Merek Dagang Perusahaan Lain Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby)**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, bukan dibuat orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademikyang telah saya peroleh.

Purwokerto, 30 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



**Dea `Risky Amanda**

**NIM. 1717301103**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PENGGUNAAN MEREK DAGANG PERUSAHAAN LAIN PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Niaga  
No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby)**

Yang disusun oleh **Dea Risky Amanda (NIM. 1717301103)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.  
19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.  
NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, 18 April 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 31 Maret 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Sdr. Dea Risky Amanda  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Dea Risky Amanda  
NIM : 1717301103  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : **PENGGUNAAN MEREK DAGANG PERUSAHAAN LAIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM(Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih .

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



**Dr. Marwadi, M. Ag.**  
**NIP. 19751224 200501 1 001**



**MOTTO**

*“ Don't forget to be gratefull for every day”*

-Dea Risky Amanda-



## PERSEMBAHAN

*Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn* dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat serta karunia-Nya dan dengan izin serta doa dan restu orang tua tercinta saya yaitu Alm. Bpk. Tarwin dan Ibu Suharti, ku persembahkan skripsi ini untuk beliau. Terimakasih untuk selalu memberi dukungan dan doa kepada anak tersayangmu ini. Tidak lupa untuk kakak-kakaku semuanya mas Iman, mba Susi, Mas Roni, mba Yulia, dan mba Ulviana yang selalu menyemangati dan selalu memberi dukungan semangat yang tak pernah henti dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih untuk keponakan tersayang yaitu Albi Fattah Abqari dan Annafi Isnaeni Zafira yang sudah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Terakhir untuk diriku sendiri, terima kasih untuk selalu berjuang dan bertahan sampai di titik ini, kamu telah berhasil melewati ini.

**PENGUNAAN MEREK DAGANG PERUSAHAAN LAIN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(Studi Putusan Pengadilan Niaga No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga  
Sby)

**ABSTRAK**

**Dea Risky Amanda  
1717301103**

**Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara, Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto**

Merek merupakan tanda yang digunakan pada barang atau jasa sebagai pembeda atau identifikasi suatu produk dengan produk lain supaya tidak terjadi sengketa. Pada sengketa kasus antara PT Kosmetika Global Indonesia produsen MS Glow dengan PT PStore Glow Bersinar Indonesia produsen PS Glow yang dimana pihak PT Kosmetika Global Indonesia merasa PT PStore Glow Bersinar Indonesia meniru, membonceng serta menjiplak dengan menggunakan itikad tidak baik dalam membangun bisnisnya sehingga dapat melanggar etika bisnis dalam Islam. Peneliti ini akan menganalisis penggunaan merek dagang MS Glow oleh PT Pstore Glow Bersinar Indonesia yang ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dan pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan kasus (*cases approach*). Sumber primer Putusan Pengadilan Niaga Surabaya no. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby. Sedangkan sumber sekunder berasal dari buku-buku, artikel, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembahasan. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah teknik *content analysis*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam perspektif hukum Islam, tuduhan penggunaan merek dagang MS Glow oleh PT PStore Glow Bersinar Indonesia menjadi tidak dibenarkan karena PT Kosmetika Global Indonesia telah salah dalam mendaftarkan merek dagangnya tersebut yaitu bukan pada kelas kosmetik. Penggunaan merek dagang PS Glow oleh PT PStore Glow Bersinar Indonesia tetap sah dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. pada hasil putusan Pengadilan Niaga Surabaya dimenangkan oleh pihak PT PStore Glow Bersinar Indonesia yang dianggap mempunyai hak eksklusif atas merek yang terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM untuk golongan barang dan jasa kelas 3 (kosmetik). Namun, secara realita merek dagang MS Glow lebih dulu di produksi dibandingkan merek dagang PS Glow. Namun, menurut penulis terdapat pelanggaran Etika Bisnis Islam yang dimana ketika PT PStore Glow Bersinar Indonesia memproduksi produk kecantikan PS Glow padahal sudah ada produk serupa yang di produksi oleh PT lain yaitu PT Kosmetika Global Indonesia yang memproduksi MS Glow. Dalam hal ini, PT PStore Glow telah melanggar prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kejujuran, keadilan serta kehendak bebas.

**Kata Kunci:** *Merek, Hukum Islam, MS Glow dan Ps Glow*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi merupakan kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dangan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas



غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h***

السَّيِّعَةِ	Ditulis	<i>asy-syarīah</i>
--------------	---------	--------------------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

**C. Vokal Pendek**

---'---	Fatḥah	Ditulis	A
---_---	Kasrah	Ditulis	I
---'---	Ḍammah	Ditulis	U

**D. Vokal Panjang**

	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
1.	حِفْظُ الْمَالِ	Ditulis	<i>Ḥifẓ Al-Māl</i>
2.	مَقَاصِدُ	Ditulis	<i>Māqāṣid</i>

**E. Vokal Rangkap**

1.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ay
	مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ	Ditulis	<i>maqāṣidu asy-syarīah</i>

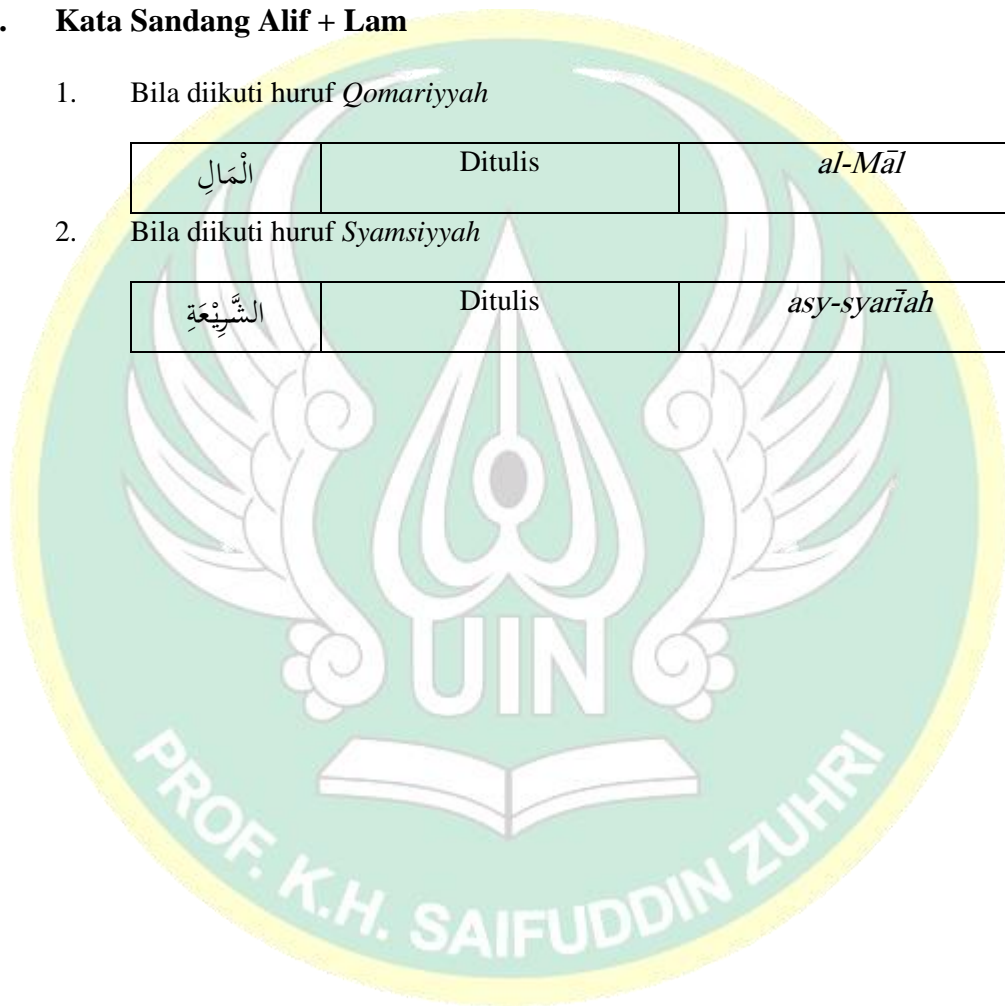
**F. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الْمَالِ	Ditulis	<i>al-Māl</i>
----------	---------	---------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الشَّرِيعَةِ	Ditulis	<i>asy-syarīah</i>
--------------	---------	--------------------



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penggunaan Merek Dagang Ms Glow Oleh Ps Glow Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun materil. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan serta koreksi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Haryanto, M.Hum., M.Pd, Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Segenap Dosen, Karyawan, dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Kepada orang tua saya Almarhum Bapak Tarwin dan Ibu Suharti yang selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan baik secara fisik maupun materi serta doa yang selalu dilimpahkan setiap harinya.
10. Kepada kakak-kakak tercinta mas Iman, mba Susi, mas Roni, mba Yulia, dan mba Ulviana yang selalu memberikan semangat dan mendukung dalam penulisan ini.
11. Kepada kedua keponakan tersayang Albi Fattah Abqari dan Annafi Isnaeni Zafira yang selalu memberikan semangat.
12. Kepada Eva Retno Gunarti dan Septi Ayu Pralinda, selaku sahabat saya yang selalu ada dan membantu dalam proses penulisan ini.
13. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah C 2017 terima kasih untuk kesan dan pesannya selama masa perkuliahan.



14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas terselesainya skripsi ini.

Purwokerto, 20 Maret 2023

Penulis,



**Dea Risky Amanda**  
**NIM. 1717301103**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Deskripsi Operasional .....	7
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK DAGANG, KEPEMILIKAN DAN ETIKA BISNIS ISLAM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Merek Dagang	
1. Pengertian Merek Dagang .....	21
2. Jenis Merek Dagang .....	23
3. Unsur-Unsur Dalam Merek Dagang .....	25
4. Fungsi Merek .....	27
5. Pendaftaran Merek .....	28
6. Faktor-Faktor Yang Menjadi Dasar Perlindungan Merek .....	31
7. Dasar Hukum Perlindungan Hak Merek Dagang Dalam Islam .....	33

B. Konsep Kepemilikan Dalam Islam	
1. Pengertian Hak Milik .....	35
2. Bentuk-Bentuk Hak Milik.....	36
3. Macam-Macam Hak Milik.....	39
4. Sebab-Sebab Kepemilikan .....	41
C. Etika Bisnis Islam	
1. Pengertian Etika Bisnis Islam .....	43
2. Ruang Lingkup Etika Bisnis Islam .....	44
3. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam .....	45
4. Fungsi Etika Bisnis .....	48
<b>BAB III : PUTUSAN NOMOR 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby</b>	
A. Deskripsi Perkara No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby Tentang Penggunaan Merek Dagang .....	50
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/ 2022/PN.Sby Tentang Penggunaan Merek Dagang.....	52
C. Deskripsi Putusan No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Sby Tentang Penggunaan Merek Dagang .....	55
<b>BAB IV : SENGKETA PENGGUNAAN MEREK DAGANG PERUSAHAAN LAIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Niaga No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/ PN.Niaga Sby)</b>	
A. Analisis Sengketa Penggunaan Merek Dagang MS Glow produk PT Kosmetika Global Indonesia oleh PT PStoreGlow Bersinar Indonesia Perspektif Hukum Islam .....	57
B. Analisis Putusan Pengadilan Niaga No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/ PN Sby Perspektif Etika Bisnis Islam.....	62
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subḥānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallalāhu'alaihiwasallama</i>
HR	: Hadist Riwayat
Hlm	: Halaman
https	: <i>Hypertext Transfer Protocol Secure</i>
www	: <i>World Wide Web</i>
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
UIN	: Universitas Islam Negeri
DJKI	: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
Dkk	: dan kawan-kawan
UU	: Undang-Undang
No	: Nomor
Dll	: Dan Lain-Lain



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada perkembangan era globalisasi saat ini teknologi berkembang semakin maju dan bertumbuh pesat. adanya perkembangan teknologi tersebut dapat membawa perubahan terhadap gaya hidup masyarakat bahkan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, yang kemudian menuntut perusahaan perlu bersikap cepat serta tepat saat menemui persaingan di lingkungan bisnis yang sangat dinamis. Bisnis adalah kegiatan dalam bentuk peristiwa yang mempunyai kecenderungan melakukan usaha dalam mencapai suatu kepentingan dan keuntungan sebanyak mungkin. Dalam melakukan kegiatan bisnis seorang pengusaha perlu melakukan perizinan terkait usaha yang didirikan. Yang di mana izin usaha merupakan pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatan dserta diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam surat atau keputusan atau pemenuhan persyaratan.<sup>1</sup>

Sedangkan dalam Islam bisnis merupakan kegiatan yang mengutamakan etika dalam bermuamalah, karena bisnis yang sehat berlandaskan pada etika. Dengan demikian, pelaksana bisnis muslim seharusnya mempunyai konteks etika bisnis yang kuat sehingga mampu

---

<sup>1</sup> Hariyanto, Hariyanto, "Risk-Based Business License And Problems Arising After The Job Creation Act", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 10, Issue 2 Agustus 2022 hlm. 355.

menghantarkan aktifitas bisnis yang baik serta mendapatkan keberkahan.<sup>2</sup> Hal tersebut mampu memberikan dampak yang positif untuk perusahaan-perusahaan supaya dapat menjalankan bisnisnya sesuai dengan fikih muamalah dan paham bagaimana etika dalam berbisnis.

Fikih muamalah merupakan ketentuan-ketentuan (hukum-hukum) Allah SWT yang menyusun kehidupan manusia dalam kaitannya pergaulan sosial keduniawian. Manusia saling bertukar manfaat baik berupa jasa ataupun benda dengan pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan dalam ketentuan syariah dan manusia wajib untuk mentaatinya.<sup>3</sup> Hal tersebut tidak terlepas dari sikap untuk melakukan transaksi yang ada dalam syariah bisnis Islam.

Etika bisnis Islam adalah aktivitas bisnis yang berpedoman pada ketentuan-ketentuan ilahilah dengan bermaksud untuk senantiasa mengingat Allah SWT sebagai bentuk beribadah yang menciptakan maslahat baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain, serta menjauhkan dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang dapat memberikan mudarat pada orang lain dan prinsip secara umum dalam masyarakat demi mewujudkan rasa damai dan tenang bagi para pihak yang melangsungkan kegiatan bisnis yang memuat aspek hukum, kepemilikan, pengolahan serta pendistribusian harta.<sup>4</sup> Hal tersebut bisa disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip moral yang mendefinisikan apa yang benar dan salah dalam dunia

---

<sup>2</sup>Nina Nurkomalasari dan Nurlaelah Zakiah, “Studi Komparasi Etika Bisnis Islam Dalam Berbagai Sistem Ekonomi”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 1, edisi II, 2021, hlm. 150.

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 9.

<sup>4</sup> Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 8.

bisnis serta apa yang halal dan haram, terutama dalam konteks persaingan bisnis yang semakin luas.

Persaingan berbisnis dilakukan untuk merebut hati para konsumen yang berusaha menawarkan produk atau jasa yang menarik. Salah satu persaingan bisnis yaitu dimulai dengan penamaan produk yang menarik kemudian akan dipasarkan pada konsumen atau yang sering disebut dengan merek dagang. Merek merupakan tanda berbentuk angka-angka, nama, gambar, susunan warna, huruf-huruf ataupun kombinasi dari faktor-faktor tersebut yang mempunyai nilai pembeda serta digunakan pada aktivitas perdagangan barang serta jasa.<sup>5</sup> Merek adalah komponen dari HKI yang diatur pada “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disingkat UU Merek dan Geografis)”. UU Merek dan Geografis memberikan pengertian merek sebagai tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna ataupun kombinasi dari faktor-faktor tersebut yang mempunyai daya pembeda serta digunakan pada aktivitas perdagangan barang ataupun jasa.<sup>6</sup> Merek sangat berpengaruh untuk mendefinisikan suatu produk dan menjadikan suatu ciri khas yang dapat menjadi pembeda atas barang maupun jasa perusahaan asing, Merek dagang pula bisa digunakan sebagai alat promosi dalam suatu bisnis masyarakat.

Merek (*trademark*) sebagai hak kekayaan intelektual pada dasarnya yaitu lambang yang digunakan untuk membedakan produk serta jasa pada

---

<sup>5</sup>Ahmad Miru, *Hukum Merk: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 7.

<sup>6</sup>Saidi, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 329.

suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Merek adalah ujung tombak perniagaan barang serta jasa. Karena adanya merek, pebisnis dapat memperhatikan serta memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang serta jasa yang dihasilkan untuk mencegah langkah persaingan (konkurensi) pengusaha asing yang tidak jujur serta berniat buruk serta untuk mengambil keuntungan dari reputasinya. Merek menjadi media pemasaran serta periklanan (*a marketing and advertising device*) dengan menyediakan informasi yang relevan pada konsumen tentang produk serta jasa yang dihasilkan dari pengusaha.<sup>7</sup> Merek ialah asset ekonomi untuk pemiliknya, baik individu ataupun perusahaan (badan hukum) yang bisa mendapatkan keuntungan besar, tetapi apabila digunakan secara bijak dengan mempertimbangkan aspek bisnis serta prosedur manajemen yang baik. Begitu pentingnya merek ini, sehingga diberikan perlindungan hukum, yaitu sebagai obyek dari hak individu maupun perusahaan.<sup>8</sup>

Di Indonesia banyak terdapat kasus dimana terdapat persamaan atau kemiripan merek entah itu dari nama, logo, warna dan sebagainya. Salah satunya, yaitu antara kasus yang beberapa waktu kemarin sempat ramai diberitakan di media sosial yaitu kasus sengketa merek produk kosmetik MS Glow yang diproduksi oleh PT Kosmetika Global Indonesia dengan produk kosmetik PS Glow yang di produksi dari PT PStore Glow Bersinar Indonesia. Kedua pabrik tersebut mengeluarkan produk kosmetik dengan barang yang

---

<sup>7</sup> Rahmi Janed, *Hukum Merek Trademark Law* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), hlm. 3-4.

<sup>8</sup> Tn, *Perlindungan Merek di Indonesia, Direktorat Jendral Industri dan Dagang Kecil Menengah* (Jakarta: Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 2003), hlm. 2.



mirip yang satu memberi nama MS Glow kemudian yang satunya memberikan nama PS Glow. Kemudian PT Kosmetika Global Indonesia menuntut PT PStore Glow Bersinar Indonesia karena dianggap memproduksi produk yang sama.<sup>9</sup>

Kedua PT tersebut sama-sama melapor ke pengadilan. PT Kosmetika Global Indonesia melaporkan PT PStore Glow Bersinar Indonesia ke Pengadilan Niaga Medan yang kemudian dimenangkan oleh PT Kosmetika Global Indonesia dimana pada putusan pengadilan menyatakan bahwa Shandi Purnamasari (pemilik produk MS Glow) merupakan pemilik tunggal, pendaftar, serta pengguna awal merek dagang MS Glow. Kemudian pihak PT PStore Glow Bersinar Indonesia melaporkan PT Kosmetika Global Indonesia ke pengadilan niaga Surabaya yang kemudian dimenangkan oleh pihak PT PStore Glow Bersinar Indonesia. Dalam putusan tersebut PT PStore Glow Bersinar Indonesia memiliki hak tunggal untuk menggunakan merek PS Glow, karena sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk barang dan jasa kelas III (kosmetik).<sup>10</sup> Setelah PT PStore Glow memenangkan gugatannya di pengadilan niaga Surabaya PT Kosmetika Global Indonesia berniat untuk mengajukan kasasi. Namun, pemilik PT PStore Bersinar Indonesia memilih untuk berdamai dengan PT Kosmetika Global Indonesia kemudian tidak akan menuntut pembayaran kerugian dari MS Glow kemudian

---

<sup>9</sup>Devira Prastiwi, “3 Fakta Terkait Sengketa Merek PS Glow dan MS Glow”, <https://m.liputan6.com>, diakses pada 14 Juli 2022.

<sup>10</sup> Diva Lufiana Putri, “Kronologi Sengketa Merek Dagang MS Glow vs PS Glow”, <https://Kompas.com>, diakses pada 15 Juli 2022.

menutup PT PStore Glow serta memberhentikan penjualan produk kosmetik PS Glow.

Dari kasus diatas dapat dipahami bahwa terdapat dua perusahaan yang memproduksi produk kecantikan yang memiliki kemiripan dan saling mengaku sebagai kepemilikannya. Walaupun namanya sedikit berbeda dimana yang satu MS Glow dan yang satunya lagi PS Glow namun dalam aturan atau regulasi dijelaskan bahwa ada bagian-bagian lain yang dianggap menggunakan merek yaitu adanya persamaan pada pokoknya yang dimana terdapat kemiripan nama, warna, kemasan, ukuran serta jenis produknya. Adanya persamaan pada pokoknya Seperti yang dijelaskan pada pasal 21 ayat (1) UU MIG menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokonya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.

Karena merek dalam dunia bisnis sangatlah penting baik bagi perusahaan maupun bagi konsumen maka harus mendapat perlindungan hukum. Hal tersebut terjadi karena merek dagang dapat sebagai indentifikasi produk maupun sebagai pembeda dengan produk lain. Oleh karena itu, merek dagang adalah sebagian dari hak kekayaan intelektual yang tergolong kepada harta kekayaan yang wajib diberikan perlindungan hukum. Sebagaimana perlindungan yang diberikan undang-undang terhadap hak merek dagang,

Dalam hukum Islam merek dagang tergolong pada *al-māl* (harta) dan milkiyyah (kepemilikan) yang mendapat pengakuan dan perlindungan karena merupakan harta kekayaan yang harus dihargai dan dilindungi. Sebagaimana dalam kasus antara PT Kosmetika Global Indonesia yang memproduksi MS Glow dengan PT PStore Glow Bersinar Indonesia yang memproduksi PS Glow yang terjadi karena adanya kemiripan satu sama lain. Dalam hal ini pendaftaran merek pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) sangatlah penting dalam rangka memunculkan kemaslahatan serta untuk menghindari konflik seperti kasus sengketa yang terjadi antara PT Kosmetika Global Indonesia dengan PT PStore Glow Bersinar Indonesia. Berlandaskan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana sengketa penggunaan merek dagang MS Glow produk PT Kosmetika Global Indonesia oleh PT PStore Glow Bersinar Indonesia yang memproduksi PS Glow menurut hukum Islam.

## **B. Definisi Operasional**

Beberapa istilah dianggap penting dan perlu dijelaskan untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam judul penelitian yang penulis angkat dan juga untuk memberikan fokus penelitian yang selaras, maka istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu:

### **1. Merek Dagang**

Dalam Ketentuan pasal satu 1 butir satu 1 “Undang-Undang No 20 tahun 2006 tentang merek” yaitu: tanda yang berupa gambar nama, huruf-huruf, angka-angka, kata-kata, susunan warna ataupun kombinasi dari nsur-

unsur tersebut yang memiliki daya pembeda serta digunakan pada kegiatan perdagangan ataupun jasa.

Merek dagang yang dimaksud pada skripsi ini adalah dimana sebuah produk kecantikan bermerek MS Glow dan PS Glow yang memiliki persamaan dalam merek dagang salah satunya seperti sama-sama menggunakan logo huruf singkatan dari nama pemilik brand lalu dibubuhi kata “Glow” kemudian pada beberapa produk yang memiliki persamaan atau kemiripan salah satunya yaitu paket *whitening series* untuk wanita.

## 2. Hukum Islam

Hukum Islam ialah kumpulan aturan yang harus dipatuhi oleh semua umat Islam. Serta hukum-hukum ini harus diyakini dan diakui oleh kalangan umat muslim. Ada 3 pengertian hukum Islam yang berbeda yaitu al-Qur'an (hukum syariah), hukum fikih yaitu hasil dari hukum syariah yang dikaji serta fikih yang sudah dijelaskan dalam hukum syara'. Hukum Islam berdasar pada wahyu Allah dan sunah Rasul.<sup>11</sup>

Hukum Islam yang dimaksud dalam skripsi ini adalah bagaimana penggunaan merek dagang MS Glow produk PT Kosmetika Global Indonesia oleh PT PStore Glow Bersinar Indonesia menurut hukum Islam apakah dibenarkan atau tidak. Serta pendaftaran merek dagang di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam rangka melindungi harta untuk memunculkan kemaslahatan serta untuk menghindari konflik dalam hukum

---

<sup>11</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, dan Konsep)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 42-43.



Islam sendiri di khususkan pada pemeliharaan harta (*al-māl*) dan millkiyyah (kepemilikan).

### 3. PT Kosmetika Global Indonesia dan PT PStore Glow Bersinar Indonesia

PT Kosmetika Global Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan. Perusahaan ini merupakan produsen produk kosmetik MS Glow yang berdiri sejak tahun 2013.<sup>12</sup> PT PStore Glow Bersinar Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di industri kecantikan dan kesehatan yang memproduksi produk kecantikan dengan merek PS Glow.<sup>13</sup>

#### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis sengketa penggunaan merek dagang MS Glow produk PT Kosmetika Global Indonesia oleh PT PStore Glow Bersinar Indonesia produk PS Glow perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana analisis putusan Pengadilan Niaga Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN. Sby. perspektif etika bisnis Islam?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan serta manfaat penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui analisis sengketa penggunaan merek dagang MS Glow produk PT Kosmetika Global Indonesia oleh PT PStore Glow Bersinar Indonesia produk PS Glow perspektif hukum Islam.
  - b. Mengetahui analisis putusan Pengadilan Niaga nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN. Sby. perspektif etika bisnis Islam.

<sup>12</sup> Tn, "PT Kosmetika Global Indonesia", <https://perusahaan.net/detail/00357/Kosmetika-Cantik-Indonesia/>, diakses pada 29 Maret 2023.

<sup>13</sup> Tn, "PStore Glow", [pstoreglow.co.id](http://pstoreglow.co.id), diakses pada 29 maret 2023.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini akan memberikan kontribusi untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap pentingnya menggunakan merek yang berbeda dengan merek pada perusahaan lain serta mendaftarkan produk bisnisnya secara legal di bidang HKI supaya dapat terlindungi hak merek dagangnya.

### b. Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat supaya pada saat melakukan kegiatan bermuamalah dapat sesuai dengan syariah dan etika bisnis Islam, serta dapat menambah literatur atau bahan informasi untuk membuat kajian serta penelitian selanjutnya.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yaitu gambaran terhadap hubungan topik penelitian yang diajukan atas beberapa penelitian serupa sebelumnya yang pernah dilakukan orang lain. Dalam kajian pustaka yang telah peneliti temukan, peneliti menemukan sejumlah hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dapat di jelaskan berikut ini:

Pada penelitian yang ditulis oleh Arie Al Maulana (2021) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Perlindungan Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Tinjauan Atas Sengketa Hak Merek Ayam Geprek Benu Dengan I’m Geprek Benu Sedep

Beneer). Dalam penelitian tersebut telah dijelaskan bahwa dalam memberikan keamanan serta perlindungan hukum pada pemilik merek dagang, dibutuhkan adanya tindakan atau upaya seperti berikut ini: Upaya preventif dan upaya represif. Penelitian tersebut dengan penelitian ini serupa dikeduanya yaitu menganalisis tentang merek dagang maka untuk perbedaannya yaitu Dalam penelitian tersebut membahas tentang perbandingan antara hak merek dagang menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yang dimana objeknya yaitu produk makanan. Sedangkan pada penelitian ini penulis akan memfokuskan pada analisis penggunaan merek dagang oleh perusahaan lain ditinjau dari Perspektif Hukum Islam yang objeknya yaitu produk kosmetik.

Pada Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Novi Yanti dan Devi Siti Hamzah Marpaung dengan judul “Penyelesaian Sengketa Merek PS Glow dan MS Glow Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa”, tahun 2022. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bagaimana penyelesaian sengketa merek dagang dengan cara di luar pengadilan atau non peradilan yaitu lembaga arbitrase. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas sengketa merek dagang antara produk MS Glow dengan PS Glow. Sedangkan untuk perbedaannya, yaitu pada penelitian tersebut membahas tentang penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase di luar peradilan sedangkan pada penelitian ini membahas tentang bagaimana penggunaan merek dagang perusahaan lain menurut hukum Islam.

Dalam skripsi yang berjudul “Tindakan *Passing Off* Terhadap Sengketa Merek Dagang Matsunaga Vs Pro Matsunaga” yang ditulis oleh Kika Nurmala (2018) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemalsuan ataupun meniru merek dagang merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan hukumnya haram, dikarenakan merek adalah hak milik (Al-Malikiyyah). Persamaan penelitian tersebut dan penelitian penulis ialah Sama-sama membahas tentang sengketa merek dagang. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu Dalam penelitian tersebut lebih mengerucut pada perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang berdasar pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam penelitian yang akan ditulis peneliti yaitu akan membahas tentang bagaimana analisis penggunaan merek dagang oleh perusahaan lain yang ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Wahyudi Rahmat (2019) UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”. Penelitian penulis serupa dengan penelitian tersebut yaitu menelaah tentang merek dagang. Akan tetapi untuk perbedaannya Penelitian tersebut membahas tentang penegakan eksekusi dan analisis hukum Islam terhadap pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Sedangkan pada penelitian ini fokus pada bagaimana analisis hak merek dagang ditinjau dari Perspektif hukum Islam.



Nama Tahun, Universitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
Arie Al Maulana (2021) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	“Perlindungan Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Tinjauan Atas Sengketa Hak Merek Ayam Geprek Bensusu Dengan I’m Geprek Bensusu Sedep Beneeer)”	Sama-sama membahas tentang sengketa merek dagang	Dalam penelitian tersebut membahas tentang perbandingan antara hak merek dagang menurut hukum Islam serta hukum positif di Indoneisa. Sedangkan pada penelitian ini penulis akan dijelaskan bagaimana analisis penggunaan merek dagang oleh perusahaan lain ditinjau dari Perspektif hukum Islam
Novi Yanti dan Devi Siti Hamzah	“Penyelesaian Sengketa Merek PS Glow dan MS	sama-sama membahas sengketa	pada penelitian tersebut membahas



<p>Marpaung (2022) Universitas Singaperbangsa Karawang</p>	<p>Glow Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa”</p>	<p>merek dagang antara produk MS Glow dan PS Glow.</p>	<p>tentang penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase di luar peradilan sedangkan pada penelitian ini membahas tentang bagaimana perlindungan merek dagang menurut hukum Islam</p>
<p>Kika Nurmala (2018) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta</p>	<p>“Tindakan <i>Passing Off</i> Terhadap Sengketa Merek Dagang Matsunaga Vs Pro Matsunaga”</p>	<p>Sama-sama membahas tentang sengketa merek dagang</p>	<p>Dalam penelitian tersebut lebih mengerucut pada perlindungan hukum pada pemegang merek dagang berlandaskan peraturan perundang- undangan. Sedangkan dalam penelitian yang akan ditulis peneliti yaitu akan membahas</p>

			tentang bagaimana analisis sengeta merek dasar ditinjau dari Perspektif hukum Islam
Wahyudi Rahmat (2019) Raden Intan Lampung	UIN “Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”	Sama-sama membahas tentang merek dagang	Penelitian tersebut membahas tentang penegakan eksekusi dan analisis hukum Islam terhadap “pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”. Sedangkan Pada penelitian ini fokus pada bagaimana analisis penggunaan merek dagang oleh perusahaan lain ditinjau dari Perspektif

			hukum Islam
--	--	--	-------------

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian yang digunakan penulis yaitu menggunakan metode penelitian yang bersifat kepustakaan atau *library research*. disebut penelitian kepustakaan karena data-data dan bahan yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian yang bersumber dari perpustakaan berupa buku, majalah, dokumen, kamus, ensiklopedia serta bahan lain yang akan diteliti, maka jenis penelitian ini dikenal sebagai penelitian kepustakaan.<sup>14</sup> Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Putusan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya sebagai objek penelitiannya khususnya Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/ PN.Niaga Sby.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*cases approach*). Pendekatan kasus (*cases approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini, kasus yang diteliti yaitu sengketa penggunaan merek dagang perusahaan lain perspektif hukum Islam pada Putusan Hakim

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM,1990), hlm. 68.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Penerbit Kencana, 2005), hlm. 134.

Pengadilan Niaga Surabaya Nomor. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang berkaitan dengan bahan-bahan penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Dalam penelitian ini ada dua sumber, yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data pokok yang diperoleh langsung dikumpulkan dari objek penelitian.<sup>16</sup> Berdasarkan teori tersebut, data primer yang peneliti gunakan adalah salinan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang melengkapi dan mendukung penelitian ini dengan menjelaskan dokumen hukum primer.<sup>17</sup> Data yang didapatkan berasal dari berbagai sumber yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti serta karya-karya tulis, jurnal penelitian terdahulu, peraturan menteri yang berkaitan dengan merek dagang serta buku-buku yang memiliki keterkaitan atas topik pembahasan dalam penelitian. Serta menjadi bagian dari sumber-sumber pendukung penelitian.

### 4. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 137.

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2007), hlm. 53.

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dengan standar guna mendapatkan data yang diperlukan.<sup>18</sup> Pada penyusunan skripsi ini peneliti memakai metode pengumpulan data dengan dokumentasi. Metode dokumentasi ialah teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif dengan melihat atau menelaah dokumen yang dibuat oleh subjek ataupun oleh orang lain atas namanya. Salah satu strategi yang digunakan oleh peneliti kualitatif adalah dokumentasi, yang melibatkan penggunaan bahan tertulis serta dokumen lain yang dihasilkan ataupun ditulis oleh pihak yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu berupa dokumentasi salinan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN. Selain dokumentasi tersebut, peneliti juga mengambil dokumen dari buku-buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah maupun literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

##### 5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam kegiatan penelitian adalah metode yang dilakukan untuk memperoleh sebuah data sebagai informasi sehingga kekhususan data tersebut lebih mudah untuk dapat dipahami serta bermanfaat sebagai upaya menciptakan penyelesaian permasalahan inti

---

<sup>18</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2015), hlm. 103.

<sup>19</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.



utama yaitu rumusan masalah mengenai sebuah pokok penelitian yang kemudian dihasilkan kesimpulan dan saran.<sup>20</sup>

Metode analisis yang peneliti gunakan untuk menganalisis data-data hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu dengan menggunakan *content analysis*. Analisis isi yakni suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks.<sup>21</sup> Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh berupa salinan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby. Untuk dianalisis dan ditarik kesimpulannya dengan dasar serta pertimbangan-pertimbangan hukum.

Data-data tersebut diperoleh baik dari sumber primer yaitu berupa salinan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya maupun dari sumber sekunder, baik berupa buku-buku, jurnal, makalah, internet, dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji yang dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang masing-masing bab dijelaskan dalam beberapa sub bab guna memperoleh gambaran yang jelas dan untuk memudahkan pada pembahasan, maka dapat dikemukakan sebagai garis besar tentang sistematika penulisannya seperti berikut ini:

---

<sup>20</sup> Rina Hayati, "Pengertian Teknik Analisis Data, Jenis, Cara Menulis, dan Contohnya:", <https://penelitianilmiah.com>, diakses 11 Agustus 2022.

<sup>21</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder* (Rajawali Pers, 2011), hlm. 86.

Bab pertama merupakan pendahuluan, yakni memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Selanjutnya dalam bab kedua akan dijelaskan kajian teori yang berisi tentang Tinjauan umum tentang merek dagang: pengertian merek dagang, jenis merek dagang, unsur-unsur merek dagang, fungsi merek dagang, pendaftaran merek dagang, faktor-faktor yang menjadi dasar perlindungan merek dagang serta dasar hukum perlindungan merek dagang. Tinjauan umum tentang kepemilikan dalam Islam: pengertian hak milik, bentuk-bentuk hak milik, macam-macam hak milik, sebab-sebab kepemilikan. Etika Bisnis Islam: pengertian, ruang lingkup, prinsip-prinsip dan fungsi etika bisnis Islam

Kemudian dalam bab ketiga menjelaskan terkait Putusan Pengadilan Niaga Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby. Yang berisikan: deskripsi putusan, pertimbangan hakim dalam memutus, serta isi dari putusan.

Selanjutnya pada bab empat akan dibahas mengenai analisis sengketa penggunaan merek dagang MS Glow produk PT Kosmetika Global Indonesia oleh PT PStore Glow Bersinar Indonesia produk PS Glow Perspektif Hukum Islam. Serta analisis putusan Pengadilan Niaga no 2/Pdt.Sus.HKI/2022/PN.

Sby perspektif Etika Bisnis Islam.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK DAGANG, KEPEMILIKAN DAN ETIKA BISNIS DALAM ISLAM

#### A. Merek Dagang

##### 1. Pengertian Merek Dagang

Pengertian merek menurut para ahli :

- a. Pengertian merek menurut Purwo Sutjipto yaitu suatu tanda untuk memprivadikan suatu benda tertentu, sehingga tertentu, sehingga bisa dibedakan dengan benda lain yang sejenisnya.
- b. Menurut Prof. R Soekardono, definisi merek merupakan suatu tanda yang memprivadikan sebuah barang tertentu, dimana penting juga diprivadikan asalnya barang ataupun menjamin kualitasnya barang pada perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.<sup>22</sup>
- c. Menurut Kotler dan Armstrong merek ialah nama, istilah, tanda, simbol, desain/kombinasi keseluruhan, yang ditujukan untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan sekaligus sebagai diferensiasi produk.<sup>23</sup>
- d. Pengertian merek menurut Essel R Dillavou, merek merupakan suatu lambang, simbol, tanda, perkataan, atau susunan kata-kata di dalam bentuk suatu etiket yang dikutip serta dipakai oleh seseorang pengusaha

---

<sup>22</sup> I Nyoman Putra Yasa dan I Gede Nandra Hary Wiguna, *Kewirausahaan Theopreneurship Teori dan kiat menjadi wirausaha* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm.130.

<sup>23</sup> Dewi Tenty Septi Artiany, *Merek Kolektif Produk Koperasi Ekonomi Kreatif* (Bandung: PT Alumni, 2018), hlm. 54.

atau distributor untuk menandakan barang-barang khususnya dan tidak ada orang lain mempunyai hak sah untuk memakainya, desain atau trade mark menunjukkan keaslian tetapi sekarang itu dipakai sebagai suatu mekanisme periklanan.

Dari pengertian merek yang dipaparkan oleh para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa merek merupakan suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang mempunyai daya pembeda ataupun sebagai jaminan atas dasar mutunya serta digunakan pada kegiatan perdagangan barang dan jasa.<sup>24</sup>

Merek adalah tanda yang berupa gambar, kata, nama, angka-angka, huruf-huruf, susunan warna ataupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda serta dipakai dalam kegiatan perdagangan barang serta jasa.<sup>25</sup> Merek ialah pengindikasian asal (*an indication of origin*) serta suatu ciri pembeda (*a distinctive character*) dari barang dan jasa suatu perusahaan dengan barang dan jasa perusahaan lain. Merek juga merupakan sebuah lambang dengan nama dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang

---

<sup>24</sup> I Nyoman Putra Yasa dan I Gede Nandra Hari Wiguna, *Kewirausahaan Theopreneurship*, hlm. 130.

<sup>25</sup> Susanto Himawan Wijarnoko, *Power Branding: Membangu Merek Unggul dan Organisasi Pendukungnya* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2004), hlm. 95.



dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh perorangan atau badan-badan perusahaan lain.<sup>26</sup>

Hak atas merek merupakan hak khusus yang diberikan negara untuk pemilik merek yang terdaftar pada daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut serta memberi izin kepada seseorang ataupun beberapa orang secara bersama-sama dan badan hukum untuk menggunakannya.<sup>27</sup>

## 2. Jenis Merek

Dari merek yang digunakan dalam perdagangan dapat diketahui jenis-jenisnya, yaitu:

### a. Dari segi objek yang diperdagangkan

#### 1) Merek Dagang

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang ataupun beberapa orang secara bersama-sama serta badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenisnya.<sup>28</sup>

#### 2) Merek Jasa

Merek jasa merupakan merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang ataupun beberapa orang secara

---

<sup>26</sup> Budi Agus Riswandi, *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press, 2016), hlm. 52.

<sup>27</sup> Susanto Himawan Wijarnoko, *Power Branding*, hlm. 95.

<sup>28</sup> Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 155.

bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.<sup>29</sup>

Sebuah merek jasa sifatnya sangat mirip dengan merek dagang. Keduanya merupakan tanda yang berbeda. Merek dagang membedakan barang-barang yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya, sedangkan merek jasa memenuhi fungsi yang sama dan berkaitan dengan jasa. Jasa tersebut dapat berasal dari berbagai macam bidang seperti bidang keuangan, perbankan, perjalanan, periklanan atau catering (penyediaan makanan). Merek jasa dapat didaftarkan, diperpanjang, dibatalkan, dibagi, dan dilisensikan dengan persyaratan yang sama dengan merek dagang.<sup>30</sup>

b. Dari segi pihak yang menggunakan merek

Dari segi pihak yang menggunakan merek terbagi menjadi dua yaitu: yang pertama, Merek pribadi merupakan merek yang dipakai pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang ataupun beberapa orang secara bersamaan ataupun badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenisnya. kedua, Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan

---

<sup>29</sup> Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunson, *Hukum Dalam Ekonomi* (Jakarta:Grasindo, 2008), hlm. 124.

<sup>30</sup> Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 171-172.

oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau hal sejenis lainnya.<sup>31</sup>

c. Dari segi asal merek

Dari segi asal merek terbagi menjadi 2 yaitu: merek lokal dan merek asing, merek lokal merupakan merek yang berasal dari dalam negeri dan terdaftar di negara yang bersangkutan. Merek asing adalah merek yang berasal dari luar negeri serta telah terdaftar di negara asalnya.<sup>32</sup>

Bentuk merek merupakan bentuk yang menjelaskan wujud merek yang digunakan pada barang atau jasa. Ada beragam bentuk merek yang bisa dipakai untuk barang dan jasa, antara lain yaitu: merek kata, merek nama, merek lukisan atau gambar, merek huruf atau angka, dan merek kombinasi.<sup>33</sup>

3. Unsur-Unsur Dalam Merek Dagang

Unsur yang ada dalam merek, menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang merek meliputi tanda yang berupa gambar, warna, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda serta digunakan pada kegiatan perdagangan barang dan jasa. Untuk lebih jelasnya dapat dipahami sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunson, *Hukum Dalam Ekonom*, hlm. 124.

<sup>32</sup> Chandra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 22.

<sup>33</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang* (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm. 125.

- a. Gambar ialah dalam semua hasil karya. Bisa berupa lukisan (*drawing*), gambar teknik (*mechanical drawing*) baik yang dihasilkan oleh tangan ataupun alat elektronik.<sup>34</sup>
- b. Nama sebagai merek melingkupi seluruh jenis benda budaya, makhluk hidup, barang ekonomi, atau benda mati. Melingkupi juga nama perorangan, keluarga atau badan hukum juga termasuk yang diambil dari segi geografis misalnya daerah, sungai atau tempat, gunung, kota.
- c. Kata atau word, cakupan penggunaan kata menjadi merek mencakup seluruh bentuk perkataan-perkataan asing, nasional serta daerah. Dapat kata sifat, kata kerja dan kata benda. Boleh diambil dari istilah bidang tertentu, seperti istilah budaya, pendidikan, kesehatan, agama, teknik, olah raga dan lainnya.
- d. Angka-angka, secara kauistik penggunaan merek dengan angka-angka dapat dijadikan merek manakala angka-angka itu sudah “umum diterima” oleh masyarakat.
- e. Susunan warna, merek yang terdiri dari susunan warna lebih memiliki karakter identitas bila dibandingkan dengan angka-angka. Oleh karna lebih potensial mempunyai daya pembeda. Akan tetapi tidak mengurangi kemungkinan terjebak kearah mendekati jenerik. apabila susunan warna menggambarkan bentuk jenis barang, berarti susunan warna dianggap sama dengan deskripsi jenis barang.

---

<sup>34</sup> Nike Ardila, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang (Studi Komperatif Hukum Positif dan Hukum Islam)”, *Skripsi* ( Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018), hlm. 37



f. Kombinasi dari unsur-unsur tersebut salah satu unsur bisa dikombinasikan dengan unsur lain ataupun seluruh unsur dikombinasikan. Pada kenyataan banyak dijumpai merek yang berbentuk kombinasi dari berbagai unsur. Bahkan pada umumnya hampir semua merek adalah kombinasi dari dua, tiga, ataupun seluruh unsur. Minimal yaitu kombinasi antara gambar dengan perkataan.<sup>35</sup>

#### 4. Fungsi Merek Dagang

Suatu merek memberikan serangkaian janji yang didalamnya mengikat konsistensi, kepercayaan, serta harapan. Oleh karenanya, baik bagi konsumen ataupun produsen merek menjadi sangat penting. Bagi konsumen merek bermanfaat dalam memudahkan proses keputusan pembeli dan memberikan jaminan akan kualitas. Sedangkan, untuk produsen merek bisa membantu upaya untuk membangun loyalitas serta hubungan berkelanjutan dengan konsumen.<sup>36</sup>

Merek memiliki beberapa fungsi. Fungsi-fungsi tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Tanda pengenal sebagai pembeda hasil produksi yang dihasilkan seseorang maupun beberapa orang secara bersama-sama ataupun badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.
- b. Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya

---

<sup>35</sup> Nike Ardila, "Perlindungan Hukum, hlm. 37.

<sup>36</sup> Debi Eka Putri, dkk, *Brand Marketing* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), hlm.5.

- c. Jaminan atas mutu barangnya.
- d. Penunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan.<sup>37</sup>

Dari beberapa fungsi merek tersebut, yang paling pokok yaitu fungsi merek untuk pembeda produk dan jasa yang satu dengan produk dan jasa yang lain. Sedangkan fungsi-fungsi lain adalah turunan dari fungsi pokok tersebut.

## 5. Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2016 merupakan kaidah yang imperatif sehingga bersifat memaksa kepada para pemilik merek untuk mendapatkan hak mereknya. Pemilik merek yang mendaftarkan mereknya diberi hak oleh negara sebagai hak eksklusif untuk mempergunakan sendiri merek yang terdaftar maupun memberikan izin kepada orang lain untuk mempergunakan mereknya.<sup>38</sup>

Prosedur pendaftaran merek diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 40 UU no. 20 tahun 2016 dengan peraturan pelaksanaan peraturan menteri hukum dan HAM no 67 tahun 2016, serta peraturan pemerintah No. 45 tahun 2016 jo peraturan pemerintah no. 45 tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian Hukum dan HAM.<sup>39</sup>

- a. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek

---

<sup>37</sup> Ramadhan Fitria dan Novita Jurniati, *Panduan Sukses Kurasi Produk UMKM* (Sumatra Barat:PT Insan Cendekia Mandiri Group, 2021), hlm. 47.

<sup>38</sup> Chandra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, hlm. 28-29.

<sup>39</sup> Chandra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, hlm. 30.

Setiap permohonan pendaftaran merek wajib dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan pendaftaran merek dalam jangka waktu paling lama 15 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, DJKI menjelaskan mengenai hal itu secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi, dengan ketentuan pemberitahuan mana wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan.

b. Pengumuman permohonan

Permohonan pendaftaran merek yang telah memenuhi persyaratan dokumen diberikan tanggal penerimaan. Dalam jangka waktu paling lama 15 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek, DJKI berkewajiban mengumumkan permohonan pendaftaran mereka dimaksud dalam berita resmi merek (BRM) yang berlangsung selama 2 bulan. BRM tersebut diterbitkan secara berkala oleh DJKI melalui sarana elektronik atau non-elektronik.<sup>40</sup>

c. Keberatan dan sanggahan

Selama jangka waktu pengumuman permohonan pendaftaran merek, setiap pihak (pemohon atau kuasanya) bisa mengajukan keberatan secara tertulis kepada DJKI atas permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan.

---

<sup>40</sup> Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 218.

d. Perbaikan serta penarikan kembali permohonan pendaftaran merek

Selama belum diterbitkannya sertifikat merek atau surat penolakan dari DJKI, permohonan pendaftaran merek dapat ditarik kembali oleh pemohon ataupun kuasanya. Jika penarikan kembali permohonan pendaftaran mereknya dilakukan oleh kuasanya, maka penarikan itu harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan.

e. Pemeriksaan substantif merek

Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa merek terhadap permohonan pendaftaran merek yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan pendaftar merek. Segala keberatan atau sanggahan dari pihak lain menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan.<sup>41</sup>

f. Penerbitan sertifikasi

Sebagai tanda bukti bahwa pemohon adalah pemilik merek maka oleh DJKI diterbitkan sertifikat merek sejak merek tersebut terdaftar.<sup>42</sup>

Merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur seperti yang tercantum dibawah ini:

- a. Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum
- b. Tidak memiliki daya pembeda
- c. Telah menjadi milik umum

---

<sup>41</sup> Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, hlm. 220.

<sup>42</sup> Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, hlm. 222.



d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.<sup>43</sup>

Permintaan pendaftaran merek akan ditolak apabila merek tersebut pada pokoknya atau keseluruhannya mempunyai persamaan dengan merek orang lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan jasa sejenisnya yang termasuk dalam satu kelas. Permintaan merek juga akan ditolak apabila:

- a. Menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- b. Peniruan/ menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol atau emblem, dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- c. Menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- d. Menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi Hak Cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang hak cipta tersebut.<sup>44</sup>

## 6. Faktor-Faktor Yang Menjadi Dasar Perlindungan Hak Merek Dagang

Dalam Islam hak milik pribadi telah diakui dan dijadikan dasar bangunan ekonomi, namun hal tersebut dapat terwujud apabila semua itu

<sup>43</sup> Susanto Himawan Wijarnoko, *Power Branding*, hlm. 95-96.

<sup>44</sup> Susanto Himawan Wijarnoko, *Power Branding*, hlm. 96.

berjalan dengan baik dan tidak keluar dari batasan Allah. Islam mengajarkan untuk mencari harta dengan jalan yang halal dan mengharamkan pemilik harta menggunakannya untuk membuat kerusakan di muka bumi serta membahayakan manusia, karena tatanan Islam mengajarkan *laa dharara wa laa dhirara* (tidak membahayakan diri dan tidak membahayakan orang lain). Perlindungan merek dagang dalam Islam didasarkan pada penjelasan mengenai konsep harta, bahwa harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai (*value*). Para ahli fiqih membagi jenis harta berdasarkan segi perlindungannya sebagai berikut: yang pertama, *al-mal mutaqqawwim* (bernilai) yaitu harta yang dibolehkan pemanfaatannya oleh syari'at dan memiliki sifat *eksklusifitas* menurut *syara'*. Kedua, *al-mal ghair mutaqqawwim* (tidak bernilai) yaitu harta yang tidak boleh dimanfaatkan kecuali dalam keadaan terpaksa seperti arak dan babi. Adapun dari segi ketepatan ukurannya yaitu: pertama, harta dapat diukur (*al-mitsli*) seperti harta yang dapat ditimbang. Kedua, harta yang tidak dapat diukur dengan tepat dan tidak terdapat jenis satuannya dalam masyarakat.<sup>45</sup>

Adanya harta erat kaitannya dengan konsep merek dagang dalam Islam yang dimana suatu merek dagang dianggap harta kekayaan yang bernilai ekonomis dan bisa menghasilkan keuntungan. Merek dagang dianggap sebagai harta yang dibolehkan pemanfaatannya oleh syariat karena memiliki sifat *eksklusifitas* menurut *syara'*. Dengan demikian perlindungan Islam terhadap harta berlaku juga pada merek dagang karena telah diakui

---

<sup>45</sup> Nurul Huda dan Rohmah Miftahul Jannah, *Perlindungan Hak Merek Dagang*, hlm. 7.

sebagai harta kekayaan yang harus diberikan perlindungan terhadapnya. Perlindungan hak merek dagang dalam Islam juga didasari pada prinsip-prinsip syari'ah yakni berhubungan dengan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan syari'ah) yang dimana tujuan penetapan hukum Islam adalah untuk menciptakan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan.

## 7. Dasar Hukum Perlindungan Hak Merek Dagang Dalam Islam

Perlindungan hak merek dagang dalam Islam sebagai hak kekayaan intelektual diakui sebagai sesuatu bernilai materil dan harus dilindungi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa MUI nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual yaitu mengharamkan setiap bentuk pelanggaran terhadap merek, seperti menggunakan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan dan membajak merek orang lain tanpa izin.<sup>46</sup> Fatwa tersebut menjelaskan bahwa merek sebagai salah satu kekayaan intelektual yang merupakan bagian dari hak milik yang dikategorikan sebagai hak kekayaan yang mendapat perlindungan hukum. Dalam hal ini, merek yang dilindungi menurut hukum Islam yaitu merek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Perlindungan terhadap merek ini juga didasari larangan untuk mengambil harta milik orang lain dengan jalan yang batil sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, ialah:

---

<sup>46</sup> Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.I/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual HKI.

Q.S An-Nisa(4) ayat: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ  
وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah SWT maha penyayang kepadamu".<sup>47</sup>

Ayat lain yang juga merupakan larangan merugikan harta ataupun hak orang lain yaitu:

Q.S. Al-Baqarah(2) ayat: 188

وَلَا تَكُوْلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“Dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.<sup>48</sup>

Maksud dari ayat tersebut telah dijelaskan bahwa janganlah kamu mencari harta dengan jalan yang batil namun carilah dengan jalan yang halal. Karena sesungguhnya Allah melarang manusia untuk mengambil harta dengan tidak sesuai syariat. serta larangan untuk mengambil hak-hak orang lain dan membuat kerusakan dimuka bumi. Karena, pada prinsipnya hubungan antar manusia menurut Islam tidak boleh dizalimi dengan cara apapun.

<sup>47</sup>Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 112.

<sup>48</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm.



Adapun dasar hukum perlindungan hak merek dagang tersirat dalam hadis Rasulullah SAW. Sebagai berikut:

وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ أَبِي قُرَّةٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِبِّ نَفْسِهِ وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ

“Ubaid bin Abu Qurrah telah menceritakan kepada kami Sulaiman telah menceritakan kepadaku Suhail bin Abu Shalih telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Sa'id dari Abu Humaid As Sa'idi bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal bagi seseorang mengambil tongkat saudaranya tanpa kerelaan dari dirinya karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sangat mengharamkan harta seorang muslim atas muslim lain."<sup>49</sup>

Maksud dari hadis tersebut yaitu haram bagi seseorang jika mengambil harta dari saudaranya tanpa kerelaan dari dirinya. Dengan demikian agama Islam diturunkan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia dan Islam datang guna menghilangkan dan meminimalkan madharat yang mengancam mereka.

## B. Kepemilikan

### 1. Pengertian Hak Milik

Kata “hak milik” adalah kata majemuk yang terdiri atas dua kata ialah hak dan milik, yang kemudian menyatu sehingga mempunyai satu arti kata haqq secara lughawi حق-يحق-حقا artinya tetap dan wajib.<sup>50</sup> Haqq secara

<sup>49</sup>Ahmad ben Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008), hlm. 24248.

<sup>50</sup> Achmad Baihaqi, *Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Q-Media, 2022), hlm. 30.

terminologi merupakan suatu hukum yang sudah ditetapkan secara syara'. Sedangkan menurut istilah, hak merupakan penguasaan terhadap sesuatu di mana penguasanya bisa menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan pada sesuatu yang dikuasainya itu serta bisa menikmati manfaatnya jika tak ada penghalang syara'.<sup>51</sup> *Al-milk* (milik) berdasarkan istilah yaitu ketentuan menurut syara' pada sesuatu yang menghalangi bagi orang lain terhadapnya yang dengannya terdapat kekuasaan bertindak pada benda miliknya, melainkan terdapat penghalang yang berhubungan dengan kecakapan seseorang.<sup>52</sup>

Dari pemaparan diatas maka pengertian hak milik merupakan hubungan diantara manusia serta harta yang ditetapkan oleh syara', di antara manusia mempunyai wewenang khusus saat melakukan transaksi pada harta tersebut, selama tak ditemukan hal yang melanggarnya. Kepemilikan merupakan sesuatu yang dimiliki oleh manusia, seperti berbentuk harta benda (*dzat*) ataupun nilai manfaat. Oleh karenanya, bisa disimpulkan pernyataan Hanafiyah yang menyatakan, bahwa manfaat serta hak ialah kepemilikan, bukan merupakan harta.<sup>53</sup>

Manusia hanyalah *khalifah* Allah dimuka bumi. Pada umumnya terkandung tuntutan syariat yang menjelaskan hak milik pribadi ialah: penggunaan harta benda terus menerus, penunaian zakat setara dengan benda yang dimiliki, pemanfaatan harta benda sesuai dengan kepentingan, pemakaian harta benda tanpa merugikan orang lain, mempunyai harta benda

---

<sup>51</sup> Achmad Baihaqi, *Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*, hlm. 30-31.

<sup>52</sup> Achmad Baihaqi, *Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*, hlm. 33.

<sup>53</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, hlm. 73.

yang sah, memanfaatkan harta dengan tujuan mendapatkan keuntungan atas haknya, implementasi hukum waris yang tepat dalam Islam.<sup>54</sup>

## 2. Bentuk-bentuk Hak Milik

### a. Hak milik pribadi atau individu (*private property*)

merupakan hukum yang berlaku untuk zat maupun manfaat (*utility*) tertentu, yang membolehkan siapa saja memperolehnya untuk menggunakan benda tersebut, dengan mendapatkan imbalan lantaran barangnya diambil manfaatnya oleh orang lain (seperti disewa) maupun karena digunakan untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut. Dengan demikian, setiap orang dapat mempunyai kekayaan berdasarkan cara-cara kepemilikan tertentu.<sup>55</sup>

Setiap orang dapat mempunyai kekayaan menggunakan cara-cara kepemilikan tertentu, oleh sebab itu merupakan sesuatu yang alami. Jika kepemilikan pribadi ini tidak diperbolehkan, lalu seseorang tidak akan dapat memperoleh hasil usahanya untuk memastikan kepemilikan pribadi tersebut, ada beberapa hal yang diatur Islam, yaitu:

- 1) Mengatur barang dan jasa yang diizinkan (diperbolehkan) untuk dimiliki serta yang tidak dalam hal ini Allah sudah memutuskan sesuatu dengan halal haram.
- 2) Mengatur mengenai cara mendapatkan harta yang diizinkan (diperbolehkan) dan yang tidak, penghasilan harta itu bisa melalui

---

<sup>54</sup> Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1993), hlm. 73.

<sup>55</sup> Nurul Huda dan Rohmah Miftahul Jannah, "Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam", *Jurnal SUHUF*, Vol. 24, Edisi. 1, 2012, hlm. 7.

cara bagaimana mendapatkan harta serta langkah-langkah mengembangkan harta.<sup>56</sup>

b. Hak milik bersama atau hak publik (*al haq al-'ammah/ public property*)

merupakan hak Allah terhadap seluruh manusia untuk menciptakan kemaslahatan umum, misalnya tidak melakukan kejahatan, penerapan hukuman zina, tuduhan palsu, pencurian, minuman keras, pelanggaran umum seperti melakukan monopoli saat dagang, serta penjaga barang-barang milik umum semacam sungai, jalan, masjid, dan lain sebagainya.<sup>57</sup> Setiap individu bisa menggunakannya, akan tetapi dilarang memilikinya hal tersebut terjadi karena milik umum. Benda-benda yang bisa digabungkan ke dalam kepemilikan umum ini, ada tiga jenis yaitu:

- 1) Fasilitas serta sarana umum, maksudnya ialah apa saja yang dianggap menjadi kepentingan manusia secara umum. Benda ini termasuk bentuk kepemilikan umum lantaran sebagai kebutuhan pokok masyarakat, kemudian apabila tidak terpenuhi bisa mengakibatkan perpecahan serta persengketaan jenis harta ini.
- 2) Sumber alam yang cara pembentukannya menghalangi dimiliki oleh individu secara perorangan.
- 3) Barang tambang yang depositnya tidak terbatas

Pantangan tersebut tidak hanya terbatas pada tambang garam saja, tetapi melingkupi semua barang tambang yang jumlah depositnya besar

---

<sup>56</sup> Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik Dalam Islam", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol.6, Edisi. 2, 2020, hlm. 200.

<sup>57</sup> Nurul Huda dan Rohmah Miftahul Jannah, "Perlindungan Hak Merek Dagang, hlm. 7.



serta tidak terbatas, hal ini pula mencakup kepemilikan seluruh jenis tambang yang terlihat di permukaan bumi ataupun yang berada pada perut bumi. Barang tambang seperti ini menjadi milik umum maka tidak dapat dimiliki oleh perorangan serta tidak dapat memberikan kekhususan pada seseorang atau lembaga tertentu untuk mengeksploitasnya, namun pengusaha wajib menyiarkannya menjadi milik umum untuk seluruh rakyat.<sup>58</sup>

c. Hak milik negara (*al-milkiyyat al-dawlah/ state property*)

Kepemilikan negara merupakan harta yang ditetapkan Allah sebagai hak seluruh rakyat serta pengelolanya sebagai kewenangan negara, dimana negara memiliki hak memberikan atau menyerahkan pada selaku kaum rakyat sesuai dengan ijihad ataupun kebijakannya. Maksud pengelolaan pemerintah yaitu kekuasaan yang dimiliki pemerintah untuk mengelolanya.<sup>59</sup>

3. Macam-Macam Hak Milik

Hak milik dapat dibagi menjadi dua bagian ialah hak *mal* dan *ghair mal*. Hak *mal* merupakan sesuatu yang berkaitan dengan harta, semacam pemilikan benda-benda ataupun utang-utang. Sedangkan hak *ghair mal* terbagi menjadi dua bagian ialah hak *syakhsī* dan hak *'aini*.<sup>60</sup> Hak *syakshi* yaitu suatu ketentuan yang ditetapkan syara' dari seseorang terhadap orang lain. Kemudian hak *'aini* merupakan hak orang dewasa dengan bendanya

<sup>58</sup> Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik Dalam Islam", hlm. 201.

<sup>59</sup> Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik Dalam Islam", hlm. 201

<sup>60</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 34.

tanpa dibutuhkan orang kedua. Hak *'aini* ada dua macam, *ashli* dan *thab'i*.

61

Macam-macam hak *'aini* yaitu:

- a. *Haq al-milkiyat*, adalah hak yang memberikan kepada pemiliknya, hak wilayah. Boleh dia memiliki, memakai, memanfaatkannya, menghabiskannya, merusakkannya dan membinasakannya, dengan syarat tidak mengakibatkan kesulitan untuk orang lain.
- b. *Haq al-irtifāq*, adalah hak memiliki manfaat yang ditetapkan untuk suatu kebun atas kebun yang lain, yang dimiliki oleh pemilik kebun pertama.<sup>62</sup>
- c. *Haq al-ihtibās* adalah hak menahan suatu benda. Hak menahan barang (benda) seperti hak *multaqith* (yang menemukan barang) menahan benda *luqhathat*.
- d. *Haq qarar* yaitu hak (menetap) atas tanah wakaf.<sup>63</sup>
- e. *Haq al-murūr*, ialah hak manusia untuk menempatkan bangunannya di atas bangunan orang lain.
- f. *Haq ta'ali*, adalah hak manusia untuk meletakkan bangunannya di atas bangunan orang lain.
- g. *Haq al-jiwār*, merupakan hak-hak yang tampak disebabkan oleh berdempetnya batas-batas tempat tinggal, ialah hak-hak untuk

<sup>61</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 35.

<sup>62</sup> M. Sulaeman Jajuli, *Fiqh Madzhab 'Ala Indonesia* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hlm. 65-66.

<sup>63</sup> M. Sulaeman Jajuli, *Fiqh Madzhab 'Ala Indonesia*, hlm. 66.

mencegah pemilik *uqar* dari menimbulkan kesulitan terhadap tetangganya.

- h. *Haq syafaʿ* atau *haq syurb*, adalah kebutuhan manusia terhadap air untuk diminum sendiri serta untuk diminum binatangnya dan akan kebutuhan rumah tangganya.<sup>64</sup>

#### 4. Sebab-Sebab Kepemilikan

Dalam syariah asal mula pemilikan mengenai harta berlandaskan sifatnya bisa dimiliki oleh manusia, kemudian manusia bisa memiliki suatu benda. Unsur-unsur yang menyebabkan harta bisa dimiliki antara lain sebagai berikut:

- a. *Ikhrāj al-mubāḥāt*, bagi harta yang mubah (belum dimiliki oleh seseorang) ataupun harta yang tidak terhitung sebagai harta yang dihormati (milik yang sah) serta tidak ada penghalang syara' akan dimiliki. Untuk memiliki benda-benda *mubāḥāt* diperlukan dua ketentuan yaitu:

- 1) Benda *mubāḥāt* belum di-*Ikhrāj*-kan oleh orang lain. Seseorang mengumpulkan air dalam satu wadah, kemudian air tersebut dibiarkan maka orang lain tidak berhak mengambil air tersebut, sebab telah di-*Ikhrāj*-kan orang lain.
- 2) Adanya niat (maksud) memiliki. Seseorang memperoleh harta *mubāḥāt* tanpa adanya niat tidak termasuk *Ikhrāj*, umpamannya, seorang pemburu meletakkan jaringnya disawah, terus terperangkaplah

<sup>64</sup> M. Sulaeman Jajuli, *Fiqh Madzhab 'Ala Indonesia*, hlm. 67.

burung-burung. Apabila pemburu menempatkan jaringnya hanya untuk mengeringkan jaringnya, ia tidak berhak memiliki burung-burung tersebut.<sup>65</sup>

- b. *Khalafiyah*, ialah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat ditempat yang lama kemudian berbagai macam haknya hilang. *Khalafiyah* ada dua macam ialah: *Khalafiyah syakhsī ‘an syakhsī*, yaitu si waris menempati tempat si mawaris dalam memiliki harta-harta yang ditinggalkan oleh muwaris, harta yang ditinggalkan oleh muwaris disebut *tirkah*. *Khalafiyah syai’ ‘an syai’in*, ialah jika seseorang merugikan milik orang lain atau menyerobot barang orang lain lalu rusak ditangan ataupun hilang, sehingga harganya wajib dibayar serta kerugian-kerugian pemilik harta diganti. Karenanya *khalafiyah syai’ ‘in syai’in* ini disebut *tadhamin* ataupun *ta’widh* (menjamin kerugian).<sup>66</sup>
- c. *Tawallud min mamlūk*, adalah segala yang timbul dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Contohnya, bulu domba menjadi pemilik domba. Lantaran pemilikan *Tawallud min mamlūk* dibagi kepada dua pandangan (*I’tibār*), yaitu:
- 1) Mengingat ada serta tidak adanya ikhtiar pada hasil-hasil yang dimiliki (*i ‘tibār wujud al-ikhtiyār wa ‘adamihī fiha*)
  - 2) Pandangan terhadap berkasnya (*I’tibar atsārihā*) dari segi ikhtiar, sebab makliyah (memiliki) dibagi dua macam, yaitu *ikhtiyāriyah* dan

<sup>65</sup> Iim Fahima, *Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), hlm. 32.

<sup>66</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 60.



*jabariyah*, merupakan sesuatu yang manusia memiliki hak ikhtiar dalam mewujudkannya.<sup>67</sup>

- d. Karena penguasaan terhadap milik negara atas pribadi yang sudah lebih dari tiga tahun, Umar r.a. saat menjabat khalifah berkata: “sebidang tanah akan menjadi milik seseorang yang memanfaatkannya dari seseorang yang tidak memanfaatkannya selama tiga tahun”. Hanafiyah berpendapat bahwa tanah yang belum ada pemiliknya kemudian dimanfaatkan oleh seseorang maka orang itu berhak memiliki tanah itu.<sup>68</sup>

### C. Etika Bisnis Islam

#### 1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bisnis merupakan penerapan etika dalam menjalankan kegiatan suatu bisnis. Tujuan bisnis yakni memperoleh keuntungan tetapi harus berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Bila menurut norma hukum yang tertuang secara eksplisit dalam berbagai peraturan dinyatakan tidak boleh maka para pelaku bisnis tidak boleh pula melakukannya.<sup>69</sup> Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas.

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal benar dan hal-hal salah, dimana selanjutnya tentu melanjutkan dan melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk,

<sup>67</sup> Iim Fahima, *Fikih Ekonomi*, hlm. 33.

<sup>68</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik*, hlm. 61.

<sup>69</sup> Suyadi Prawirosentono, *Pengantar Bisnis Modern* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm.

pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dalam organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.<sup>70</sup> Sehingga yang dimaksud etika bisnis Islam dalam penelitian ini adalah norma-norma yang diterapkan dalam suatu bisnis yang mencakup semua aspek sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis.

Pada etika bisnis Islam, setiap pelaku bisnis (wirausaha) dalam berdagang, hendaknya tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Akan tetapi yang paling penting adalah mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Hakikat keberkahan usaha itu adalah kemantapan dari usaha yang dilakukannya dalam bentuk memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai Allah SWT.<sup>71</sup>

## 2. Ruang Lingkup Etika Bisnis Islam

Etika bisnis dalam Islam akan menjadi satu kesatuan yang memiliki urgensi yang sangat besar terhadap praktik-praktik usaha, bisnis dan semacamnya. Di era globalisasi saat ini menjadi tantangan

---

<sup>70</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 70-71.

<sup>71</sup> Saban Echdar dan Maryadi, *Business Ethics and Entrepreneurship Etika Bisnis dan Kewirausahaan* (Sleman: CV Budi Utama, 2019), hlm. 110.

baru bagi para pelaku bisnis sehingga terkadang menghalalkan segala cara demi keuntungan, dan tak menghiraukan nilai-nilai etika sehingga mengakibatkan lahirnya perilaku-perilaku menyimpang dan merugikan konsumen.

Setelah melihat pentingnya etika bisnis bagi para pelaku bisnis yang menjalankan aktivitas ekonomi sebagaimana telah digambarkan dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya sehingga dalam hal ini etika bisnis dalam Islam memiliki peran besar dan ruang lingkup yang luas. Maka dalam hal ini, ada baiknya di tinjau lebih lanjut apa saja yang menjadi ruang lingkup etika bisnis itu.

Ruang lingkup etika bisnis Islam lahir sesuai esensi dan urgensitasnya yang dikelompokkan menjadi empat bagian penting, yaitu:

- a. Konsepsi Islam dan nilai-nilai yang ada di dalamnya.
- b. Konsep dasar etika bisnis secara umum dan landasan teori-teori yang membentuknya.
- c. Akhlak Islam sebagai pondasi dasar peletakkan etika bisnis Islam dan masalah-masalah yang terkandung di dalamnya perspektif Al-Qur'an dan Hadis.
- d. Internalisasi akhlak Islam dalam bisnis, yang difokuskan pada perilaku produsen, konsumen, distributor, bagi perusahaan, pelaku pasar.

### 3. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Etika sebagai system pengkajian terhadap moral bukan sekedar bertugas menyusun sederetan daftar perbuatan baik yang harus dikerjakan serta perbuatan buruk yang harus ditinggalkan. Etika justru memiliki sifat dasar kritis, yang mempertanyakan landasan argunetatif. Dengan kata lain etika dapat mengantarkan seseorang mampu bersikap rasional, sadar dan kritis untuk bertindak sesuai dengan keyakinan secara penuh dan mempertanggungjawabkan pilihan tindakannya tersebut. Islam meletakkan nilai-nilai dasar dalam aspek-aspek ketuhanan dan kemanusiaan melalui syariat, guna menemukan berbagai solusi dari beragam permasalahan yang berkembang di masyarakat.<sup>72</sup>

Prinsip umum etika bisnis ialah karakter bisnis yang sangat menentukan sukses tidaknya sebuah bisnis yang mana harus dimiliki pebisnis apalagi pebisnis muslim atau muslimat yang menghendaki kesuksesan dalam berbisnis.<sup>73</sup>

Prinsip-prinsip umum etika bisnis yaitu:

a. Keesaan (Tauhid)

Tauhid merupakan dasar dan sekaligus motivasi untuk menjamin kelangsungan hidup, kecukupan, kekuasaan dan kehormatan manusia yang telah didesain oleh Allah untuk menjadi makhluk yang dimuliakan.<sup>74</sup> Sumber utama etika Islam adalah

<sup>72</sup> Mabarroh Azizah dan Hariyanto, "Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep *Green Economics*", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10. No. 2, 2021 hlm. 239.

<sup>73</sup> Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Menggali Serat Ekonomi dan Keuangan Islam* (Tangerang: Kholam Publishing, 2008), hlm. 309.

<sup>74</sup> Adiwarmam A Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisis ke-3* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 17.



kepercayaan penuh dan murni terhadap kesatuan Tuhan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam prinsip tauhid harus mengakui keesaan Allah SWT dan yakin segala sesuatunya yang ada di muka bumi ini hanya milik Allah SWT semata.

b. Keadilan

Keadilan adalah suatu masalah yang sangat sulit diterapkan, mudah dikatakan tetapi sulit dilaksanakan. Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain.<sup>75</sup> Menegakkan keadilan itu tidak hanya dituntut dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan dan ucapan atau keduanya sekaligus, tetapi juga diperintahkan dalam kegiatan berbisnis.

c. Kejujuran

Kejujuran adalah sifat (keadaan) jujur, ketulusan (hati), kelurusan (hati). Setiap akad (transaksi) dalam bisnis pasti dibangun oleh dua pihak atau lebih. Akad pun terlahir atas persetujuan-persetujuan yang disepakati para pihak, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana dalam akad tersebut harus ada sifat kejujuran.<sup>76</sup> Kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Adanya prinsip kejujuran ini maka etika

<sup>75</sup>Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2* (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), hlm. 466.

<sup>76</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam*, hlm. 310.

bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.

d. Tanggung jawab

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Segala kebebasan dalam melakukan segala aktifitas bisnis oleh manusia, maka manusia tidak terlepas dari pertanggung jawaban yang harus diberikan manusia atas aktifitas yang dilakukan.<sup>77</sup> Tanggung jawab dalam bisnis harus ditampilkan secara terbuka, kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.

e. Kehendak bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu terbuka lebar serta tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja dengan semua potensi yang dimilikinya.<sup>78</sup> Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktifitas bisnis.

Kebebasan individu dalam kerangka etika bisnis Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang

---

<sup>77</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam*, hlm. 311.

<sup>78</sup> Ahmad Nur Zaroni, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi)*, *Jurnal Mazaib*, Vol. IV, No. 2, 2007, hlm. 181.

lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain.<sup>79</sup> Dalam Islam kebebasan yang dibenarkan adalah kebebasan yang tidak melanggar norma dan ajaran Islam.

#### 4. Fungsi Etika Bisnis Islam

Fungsi etika bisnis Islam diantaranya adalah:

- a. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- b. Etika bisnis juga mempunyai fungsi untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis.
- c. Etika bisnis Islam juga berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang semakin jauh dari nilai-nilai etika, dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam*, hlm. 466.

<sup>80</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009) hlm. 76.

### **BAB III**

#### **PUTUSAN NOMOR 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby**

##### **1. Deskripsi Perkara Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby Tentang Penggunaan Merek Dagang**

Perkara sengketa pada penggunaan merek dagang perusahaan lain pada penelitian ini terjadi di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang telah diajukan oleh para Penggugat tertanggal 12 April 2022 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby. Tentang sengketa penggunaan merek tanpa hak yang prosesnya sampai pada putusan. Perkara ini merupakan gugatan khusus yang dilimpahkan dari Penggugat yaitu PT PStore Glow Bersinar Indonesia kepada Para Tergugat karena telah menggunakan merek dagang tanpa hak tersebut.

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang sengketa penggunaan merek dagang perusahaan lain tanpa hak yang terjadi pada putusan tersebut, peneliti akan menguraikannya sebagai berikut:

Penggugat selaku pemegang hak untuk penggunaan merek dagang produk kosmetik golongan kelas 3 berdasarkan klasifikasi produk yang terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia telah mengiklankan serta memasarkan 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



dipasarkan oleh Tergugat I dan II tersebut memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang PS Glow dan PStore Glow, untuk barang dan jasa sejenis yang digunakan Penggugat secara sah menurut ketentuan hukum. Sedangkan Penggugat tidak pernah memberi ijin atau persetujuan apapun atas penggunaan merek dagang MS Glow oleh para Tergugat yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang PS Glow dan PStore Glow yang digunakan Penggugat. Berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis berbunyi:

*“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/atau jasa yang sejenis berupa:*

- a. Gugatan ganti rugi*
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.*

Dengan demikian maka Penggugat memiliki hak secara hukum untuk mengajukan gugatan serta menuntut ganti rugi dan tuntutan penghentian aktivitas penggunaan merek dagang MS Glow yang memiliki kemiripan pada pokoknya dengan merek dagang PS Glow dan PStore Glow yang digunakan Penggugat. Kemudian Oleh sebab itu maka atas pelanggaran berupa penggunaan merek MS Glow secara tanpa hak yang memiliki kemiripan pada pokoknya dengan merek yang digunakan Penggugat tersebut kiranya patut dan

beralasan apabila Penggugat menuntut ganti rugi terhadap Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh milyar rupiah) secara tunai dan seketika yakni nilai 10% (sepuluh persen) dari omset 6 (enam) bulan yang diperhitungkan sebagai biaya atas manfaat penggunaan merek dagang yang selama ini secara gencar diiklankan oleh Penggugat dengan biaya yang tidak sedikit.<sup>81</sup>

## **2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby Tentang Penggunaan Merek Dagang**

Secara normatif dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur mulai sejak saat memeriksa hingga proses pembuatan putusan. Hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan. Sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan atau menemukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Oleh karena itu, tidak heran jika apa yang ada dalam pikiran masyarakat dapat berbeda dengan putusan hakim.<sup>82</sup>

Dalam memutus perkara sengketa penggunaan merek dagang Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby ini hakim di PN Surabaya menggunakan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

---

<sup>81</sup> Salinan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby.

<sup>82</sup> Hariyanto, Hariyanto, "Praktik Courtroom Television Dalam Membentuk Opini Publik Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan", *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 17, No. 1 Januari-Juni 2016, hlm. 138.

Menimbang bahwa Penggugat 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 memasarkan produk kosmetik dengan menggunakan merek dagang PS Glow dan merek dagang PStore Glow, dimana penggunaan merek dagang tersebut adalah sesuai hukum yang berlaku dan penggunaan merek dagang MS Glow untuk produk kosmetik golongan kelas 3 yang diproduksi oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut pada kenyataannya memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang PS Glow dan PStore Glow untuk barang atau jasa sejenis yang digunakan Penggugat secara sah menurut ketentuan hukum.

Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat bahwa Penggugat tidak pernah memberikan izin atau persetujuan apapun dari penggunaan merek dagang MS Glow oleh Tergugat I yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek PS Glow dan PStore Glow yang digunakan oleh Penggugat dan berdasarkan fakta hukum yang ada sejak 8 Agustus 2018 merek dagang MS Glow merupakan milik Tergugat IV yang telah didaftarkan pada DJKI, dimana Tergugat IV telah tercatat, terdaftar dan mendapatkan perlindungan merek dari DJKI sampai dengan tanggal 20 September 2026 dengan nomor pendaftaran IDM000633038 yang termasuk dalam kelas 3 kosmetik serta telah memperoleh sertifikat merek dagang dari DJKI. Sedangkan merek dagang PStore Glow yang digunakan oleh Penggugat baru terdaftar pada tanggal 1 Mei 2021 pada DJKI dengan nomor pendaftaran IDM000943833 yang termasuk dalam kelas 3

kosmetik dari daftar umum merek, sehingga sangatlah beralasan jika Penggugat lah yang patut diduga merupakan pihak yang menggunakan merek tanpa hak.

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-14 yang bersesuaian dengan bukti Tergugat IV bertanda TIV-3 serta daftar bukti Tergugat IV nomor 3 serta menjadi pengakuan para Tergugat dimuka persidangan secara tertulis tentang merek Tergugat IV terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual No: IDM000633038 adalah “MS Glow/ For Cantik Skincare” akan tetapi dalam memberikan merek (lisensi) dalam memasarkan produknya menggunakan merek MS Glow saja, yakni berbeda dengan merek terdaftar yang sesungguhnya yakni “MS Glow / For Cantik Skincare”

Menimbang bahwa dengan demikian penggunaan MS Glow yang berbeda dari merek yang sesungguhnya pada sertifikat merek IDM000633038 yakni “MS Glow / For Cantik Skincare” adalah tidak dibenarkan sehingga tidak dilindungi sebagaimana mestinya.

Menimbang bahwa dengan adanya pendaftaran merek MS Glow nomor IDM000731102 atas nama CV Kosmetika Cantik adalah untuk kelas 32 yakni untuk produk berupa minuman serbuk the yang tidak sesuai digunakan sebagai merek dari kosmetika, sedangkan penggunaan logo MS Glow ternyata sama persis dengan logo yang pernah dimohonkan pendaftarannya pada Dirjend HAKI dengan nomor D0020170649 akan tetapi permohonan tersebut telah ditolak. Dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum angka ke-4 (empat) Penggugat yang meminta agar Para Tergugat dinyatakan secara tanpa hak



melawan hukum menggunakan merek dagang “MS Glow” yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang “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.

### **3. Deskripsi Putusan No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby Tentang Penggunaan Merek Dagang**

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya dimana sebagai Ketua Majelis Slamet Suropto, S.H., M.Hum., Hakim Anggota I Erintuah Damanik, S.H., M.H., Hakim Anggota II A.F.S Dewantoro, S.H. M.H. dan Lukman Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Di mana kasus ini diajukan oleh Pihak Penggugat yaitu PT PStore Glow Bersinar Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edy Hartono, S.H., dan kawan-kawan, para advokat pada EDY HARTONO dan WARODAT Law Firm serta Para Tergugat yakni PT Kosmetika Global Indonesia sebagai Tergugat I, PT Kosmetika Global Indonesia sebagai Tergugat II, Gilang Widya Pramana sebagai Tergugat III, Shandy Purnamasari sebagai Tergugat IV, Titis Indah Wahyu Agustin Sebagai Tergugat V, Sheila Marthalia sebagai Tergugat VI. Dengan putusan ini sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- b. Menyatakan Penggugat memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang PS Glow dan merek dagang PStore Glow yang terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

- c. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang MS Glow yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang 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.
- d. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 37.990.726.332,- (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) secara tunai dan seketika.
- e. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Salinan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby.

**BAB IV**  
**PENGGUNAAN MEREK DAGANG PERUSAHAAN LAIN**  
**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(Studi Putusan Pengadilan Niaga No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby)

**A. Analisis Sengketa Penggunaan Merek Dagang MS Glow Produk PT Kosmetika Global Indonesia Oleh PT Pstore Glow Bersinar Indonesia Produk PS Glow Perspektif Hukum Islam**

Dalam hukum Islam hak merek dagang merupakan permasalahan kontemporer yang sangat kompleks karena hak merek merupakan salah satu bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Dalam Al-Qur'an memang tidak ditemukan ayat khusus tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual, karena hal tersebut tidak ditemukan pada masa Rasulullah. Namun, perlindungan hak kekayaan intelektual tetap ditemukan dalam sistem hukum Islam.<sup>84</sup> Dalam fikih klasik telah ditemukan topik pembahasan yang berkaitan dengan perlindungan merek yaitu *māl* (harta) dan *milkiyah* (kepemilikan).

Sedangkan Hak milik (kepemilikan) adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh syara', diantara manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut, sepanjang tidak ditemukan hal yang melanggarnya. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia, baik berupa harta benda (*dzat*) atau nilai manfaat.<sup>85</sup> Pengakuan akan kepemilikan adalah salah satu prasyarat untuk sahnya sebuah transaksi harta benda. Dalam hukum Islam segala sesuatu dapat dimiliki kecuali benda yang tidak bermanfaat seperti sebiju jagung, dan benda serta manfaat yang

---

<sup>84</sup> Arie Al Maulana, "Perlindungan Merek Dagang Dalam perspektif hukum Islam, hlm. 62.

<sup>85</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, hlm. 73.

haram seperti bangkai. Sedangkan merek memiliki manfaat karenanya dapat dimiliki.<sup>86</sup>

Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa merek merupakan harta yang dapat dimiliki. Oleh karena itu, pemilik merek dapat berhak mendapatkan perlindungan atas mereknya, sebagaimana mereka berhak mengomersilkan seperti menjual, menyewakan atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Perlindungan hak merek dagang dalam Islam sebagai hak kekayaan intelektual diakui sebagai sesuatu bernilai materil dan harus dilindungi.

Dalam permasalahan hak atas kekayaan intelektual, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan dalam fatwanya bahwa hak kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>87</sup> Dengan adanya perlindungan hukum ini, pemilik merek memiliki hak eksklusif mempergunakan sendiri, melarang orang lain yang tanpa persetujuan atau tanpa hak mempergunakan hak yang dimiliki seseorang serta untuk memberikan perlindungan terhadap para pemilik hak merek. Islam sangat menghargai kreativitas karya seseorang sehingga Islam menganjurkan seseorang untuk mencari harta kekayaan sesuai dengan cara-cara yang dianjurkan oleh syara'.

Berikut ini dasar hukum perlindungan hak merek dagang, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam:

---

<sup>86</sup> Nurul Huda dan Rohmah Miftahul Jannah, *Perlindungan Hak Merek Dagang*, hlm. 8.

<sup>87</sup> Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.I/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual HKI.



Q.S An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ لَفَسُوْا۟ كُلُوْا اَمْوَالَكُمۡ بَيْنَكُمۡ ۙ بَاطِلٍ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ, وَلَا تَقْتُلُوْا۟ اَنْفُسَكُمْ, اِنَّ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah SWT maha penyayang kepadamu".<sup>88</sup>

Berdasarkan penjelasan ayat diatas, bahwa Islam sangat memperhatikan dan melindungi harta yang menjadi hak seseorang. Islam melarang pengambilan harta yang menjadi hak seseorang. Sementara itu merek dagang telah diakui kepemilikannya oleh Islam karena dipandang sebagai harta kekayaan atau sesuatu yang bernilai material serta halal kepemilikannya.

Berdasarkan hukum Islam, merek merupakan hak milik individu atau pribadi yang dihormati dan dihargai. Karenanya, Islam memberikan sanksi hukum yang cukup berat terhadap siapa saja yang berani melanggar hak milik orang lain. Sebagai jaminan dari diakuinya hak milik pribadi tersebut, maka sebagai pemilik berhak sepenuhnya menggunakan dan memanfaatkan harta bendanya. Oleh karena itu, seseorang tidak diperbolehkan menggunakan hak orang lain tanpa seijin dari pemilik hak tersebut seperti dalam firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) serta larangan merugikan harta maupun merugikan hak orang lain. Allah berfirman pada:

<sup>88</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 112.

Q.S Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِطَايِلٍ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
لِإِثْمٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.<sup>89</sup>

Berdasarkan penjelasan ayat diatas bahwa Islam tidak menganjurkan seseorang mencari kekayaan dengan mengabaikan kepentingan orang lain, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang yang harus hidup berdampingan satu sama lain. Maka berlaku pula teori bahwa hak-hak absolut dalam hak kekayaan intelektual harus pula diimbangi dengan keberpihakan pada kepentingan publik.

Walaupun PT Kosmetika Global Indonesia memproduksi MS Glow jauh lebih awal dibandingkan merek PS Glow. Tetapi, dalam pendaftaran atau regulasi yang berkaitan dengan hak merek ternyata merek dagang PS Glow yang di produksi oleh PT PStore Glow Bersinar Indonesia dianggap memiliki hak atas merek dagangnya karena didaftarkan pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM secara benar pada kelas atau jenis barang yang sesuai. Sedangkan PT Kosmetika Global Indonesia sebagai produsen MS Glow karena keliru dalam pendaftaran di Direktorat

<sup>89</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 38.

Jendral Kekayaan Intelektual dianggap belum sebagai pemilik hak atas merek MS Glow. Dengan demikian, PT PStore Glow Bersinar Indonesia tidak dianggap sebagai mengambil hak milik orang atau pihak lain. Walaupun PT Kosmetika Global Indonesia yang memproduksi MS Glow lebih awal sebagai pemilik tetapi secara aturan belum dianggap sebagai pemilik karena belum mendaftarkannya secara benar. Jika melihat keabsahan administratif PT PStore Glow Bersinar Indonesia tidak dianggap mengambil hak orang atau pihak lain dan sah sebagai pemilik produk PS Glow walaupun ada kemiripan dengan MS Glow sebagai produk PT Kosmetika Global Indonesia.

Secara regulasi memang yang lebih memiliki hak atas mereknya yaitu produk PS Glow dari PT PStore Glow Bersinar Indonesia karena secara administratif sudah benar dengan mendaftarkan produknya sesuai dengan ketentuan pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Tetapi, jika melihat realita bahwa PT Kosmetika Global Indonesia yang memproduksi MS Glow itulah yang pertama memproduksinya. Maka, Dalam perspektif hukum Islam, tuduhan penggunaan merek dagang MS Glow oleh PT PStore Glow Bersinar Indonesia menjadi tidak dibenarkan karena PT Kosmetika Global Indonesia telah keliru dalam mendafarkan merek dagangnya tersebut. Penggunaan merek dagang PS Glow oleh PT PStore Glow Bersinar Indonesia tetap sah dan tidak melanggar hak cipta pihak lain.

## B. Analisis Putusan Pengadilan Niaga No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Sby Perspektif Etika Bisnis Islam

Pada sengketa penggunaan merek dagang antara PT Kosmetika Global Indonesia dan PT PStore Glow Bersinar Indonesia terjadi karena terdapat kemiripan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. PT PStore Glow Bersinar Indonesia juga turut memproduksi berbagai macam produk kecantikan sama halnya seperti PT Kosmetika Global Indonesia. Hal inilah yang menjadi penyebab adanya dugaan plagiasi merek dagang MS Glow oleh PS Glow. Selain dari nama merek yang hampir sama pada pokoknya serta produk yang di produksipun memiliki kemiripan seperti pada bungkus atau *packagingnya*. Berikut salah satu contoh produk kosmetik yang diproduksi PT PStore Glow Bersinar Indonesia yang memiliki persamaan dengan PT Kosmetika Global Indonesia:



gambar 4.1 produk “*whitening series*” merek MS Glow yang di produksi dari PT Kosmetika Global Indonesia





Gambar 4.2 “whitening series” merek PS Glow yang di produksi dari PT PStore Glow Bersinar Indonesia

Gambar diatas merupakan salah satu contoh produk MS Glow dan PS Glow yang memiliki persamaan. Persamaan dari kedua produk tersebut yaitu antara produk merek MS Glow dari PT Kosmetika Global Indonesia dengan PS Glow yang diproduksi oleh PT PStore Glow Bersinar Indonesia adalah sama-sama menggunakan logo huruf singkatan dari nama pemilik brand lalu dibubuhi kata “Glow”, keduanya mengeluarkan produk “*whitening series*” untuk wanita dengan kemasan dominan warna abu-abu yang terdiri dari *facial wash*, *night cream*, *day cream* dan *toner*, sama-sama mengeluarkan produk untuk laki-laki yang terdiri dari *facial wash*, *cream*, dan *serum*, keduanya sama-sama mengeluarkan produk *lifting serum* dengan model kemasan yang hampir mirip, sama-sama mengeluarkan produk “*red jelly*” namun dengan kandungan berbeda.

Hasil putusan Pengadilan Niaga Surabaya dimenangkan oleh pihak PT PStore Glow Bersinar Indonesia karena dianggap mempunyai hak eksklusif atas merek yang terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM untuk golongan barang dan jasa kelas 3 (kosmetik). Namun,

secara realita merek dagang MS Glow lebih dulu di produksi dibandingkan merek dagang PS Glow.

Namun, menurut penulis terdapat pelanggaran Etika Bisnis Islam yang dimana ketika PT PStore Glow Bersinar Indonesia memproduksi produk kecantikan PS Glow padahal sudah ada produk serupa yang di produksi oleh PT lain yaitu PT Kosmetika Global Indonesia yang memproduksi MS Glow. Etika Bisnis Islam sendiri adalah suatu penerapan etika dalam menjalankan kegiatan suatu bisnis yang bertujuan memperoleh keuntungan tetapi harus berdasarkan dengan norma-norma etika hukum Islam yang berlaku.

Dalam mengembangkan bisnisnya PT PStore Glow Bersinar Indonesia sebaiknya juga memperhatikan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam yang berlaku yaitu:

1. Keesaan (Tauhid) merupakan dasar dan sekaligus motivasi untuk menjamin langsung hidup, kecukupan, kekuasaan dan kehormatan manusia yang telah didesain oleh Allah untuk menjadi makhluk yang dimuliakan.
2. Keadilan dalam ekonomi Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain. Dalam hal ini walaupun PT PStore Glow Bersinar Indonesia yang memenangkan putusan di pengadilan niaga Surabaya namun PT Kosmetika Global Indonesia yang lebih dulu memproduksi MS Glow maka dari itu seharusnya PT PStore Glow Bersinar Indonesia tidak membuat produk yang sama atau mirip dengan produk MS Glow yang mengakibatkan adanya unsur meniru

ataupun menjiplak yang kemudian tidak dianggap merebut atau mengambil hak atau bagian orang lain.

3. Kejujuran, ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Dalam hal kejujuran seharusnya PT PStore Glow menyampaikan secara jujur dan meminta izin kepada PT Kosmetika Global Indonesia apabila ingin memproduksi produk kecantikan yang mirip supaya tidak terjadi kesalahpahaman sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa.
4. Tanggung jawab, merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Tanggung jawab dalam bisnis seharusnya ditampilkan secara terbuka, kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.
5. Kehendak bebas, yaitu kebebasan yang dibenarkan adalah kebebasan yang tidak melanggar norma dan ajaran Islam. Dalam hal ini, PT PStore Glow Bersinar Indonesia memang bebas untuk memproduksi dan memasarkan produk kecantikannya yaitu PS Glow. Namun, harus tetap melihat norma-norma yang ada dalam etika berbisnis supaya tidak mengambil hak orang lain.

Kelima prinsip-prinsip etika bisnis Islam tersebut seharusnya diterapkan oleh PT PStore Glow Bersinar Indonesia dalam membangun bisnisnya supaya tidak melanggar prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam. Dalam hal ini, PT PStore Glow Bersinar Indonesia telah melanggar prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip keadilan, kejujuran serta kehendak bebas.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai penggunaan merek dagang perusahaan lain perspektif hukum Islam (studi putusan Pengadilan Niaga Nomor 22/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

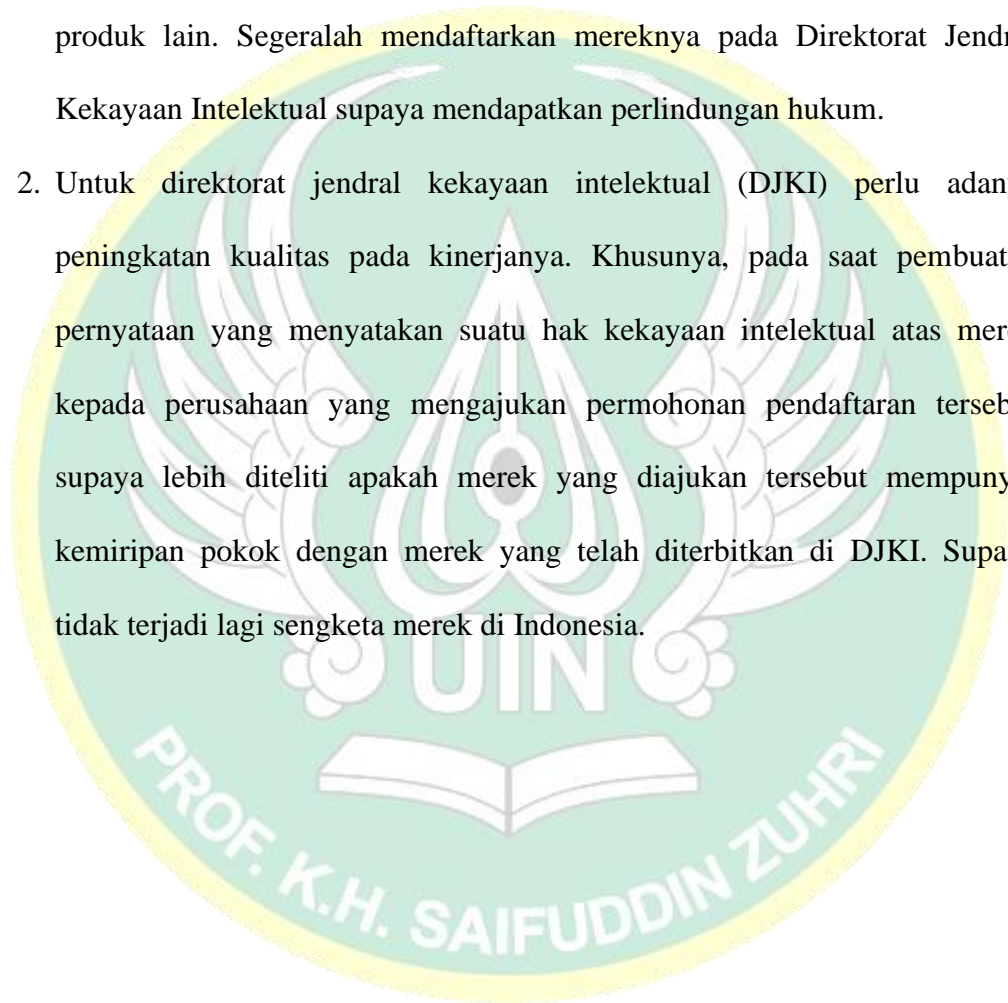
1. Dalam perspektif hukum Islam, tuduhan penggunaan merek dagang MS Glow oleh PT PStore Glow Bersinar Indonesia menjadi tidak dibenarkan karena PT Kosmetika Global Indonesia telah keliru dalam mendaftarkan merek dagangnya tersebut. Penggunaan merek dagang PS Glow oleh PT PStore Glow Bersinar Indonesia tetap sah dan tidak melanggar hak cipta pihak lain.
2. Pada hasil putusan Pengadilan Niaga Surabaya dimenangkan oleh pihak PT PStore Glow Bersinar Indonesia yang dianggap mempunyai hak eksklusif atas merek yang terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM untuk golongan barang dan jasa kelas 3 (kosmetik). Namun, secara realita merek dagang MS Glow lebih dulu di produksi dibandingkan merek dagang PS Glow. Namun, menurut penulis terdapat pelanggaran Etika Bisnis Islam yang dimana ketika PT PStore Glow Bersinar Indonesia memproduksi produk kecantikan PS Glow padahal sudah ada produk serupa yang di produksi oleh PT lain yaitu PT Kosmetika Global Indonesia yang memproduksi MS Glow. Dalam hal ini,



PT PStore Glow Bersinar Indonesia telah melanggar prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip keadilan, kejujuran serta kehendak bebas.

## **B. Saran**

1. Untuk masyarakat atau para pengusaha supaya lebih berhati-hati dalam menggunakan merek untuk produknya supaya tidak ada kemiripan dengan produk lain. Segeralah mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual supaya mendapatkan perlindungan hukum.
2. Untuk direktorat jendral kekayaan intelektual (DJKI) perlu adanya peningkatan kualitas pada kinerjanya. Khususnya, pada saat pembuatan pernyataan yang menyatakan suatu hak kekayaan intelektual atas merek kepada perusahaan yang mengajukan permohonan pendaftaran tersebut supaya lebih diteliti apakah merek yang diajukan tersebut mempunyai kemiripan pokok dengan merek yang telah diterbitkan di DJKI. Supaya tidak terjadi lagi sengketa merek di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama. 2018.
- Ardila, Nike. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang (Studi Komperatif Hukum Positif dan Hukum Islam)”. *Skripsi*. Bengkulu: IAIN Bengkulu. 2018.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Artiany, Dewi Tenty Septi. *Merek Kolektif Produk Koperasi Ekonomi Kreatif*. Bandung: PT Alumni. 2018.
- Azizah, Mabarroh dan Hariyanto. “Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep *Green Economics*”. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. Vol. 10. No. 2. 2021 hlm. 239.
- Baihaqi, Achmad. *Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Q-Media. 2022.
- Dewi, Chandra Gita. *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2019.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, dan Konsep)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Fahima, Im. *Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Samudra Biru. 2018.
- Fakhry, Zamzam, dan Havis Aravik. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Febriadi, Sandi Rizki. “Aplikasi Maqasid Shariah dalam rangka perbankan syariah”. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. vol. 1. no. 2. 2017.
- Fitria, Ramadhan dan Novita Jurniati. *Panduan Sukses Kurasi Produk UMKM*. Sumatra Barat: PT Insan Cendekia Mandiri Group. 2021.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM. 1990.
- Hanbal, Ahmad ben. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah. 2008.
- Harahap, Darwis, dkk. *Fiqh Muamalah 1*. Medan: CV Merdeka Kreasi Group. 2021.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hariyanto, Hariyanto. “Risk-Based Business License And Problems Arising After The Job Creation Act”. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 10. Issue 2 Agustus 2022 hlm. 355.

- Hariyanto, Hariyanto. "Praktik Courtroom Television Dalam Membentuk Opini Publik Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan". *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 17. No. 1 Januari-Juni 2016. hlm. 138.
- Hasanah, Rohmatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit *Shopee Paylater* Dari *Marketplace Shopee*". *Skripsi*. Purwokerto:IAIN Purwokerto. 2020.
- Hasyim, Farida. *Hukum Dagang*. Jakarta:Sinar Grafika. 2009. hlm. 125.
- Hayati, Rina. "Pengertian Teknik Analisis Data, Jenis, Cara Menulis, dan Contohnya.," <https://penelitianilmiah.com>. diakses 11 Agustus 2022.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika. 2010.
- Huda, Nurul dan Rohmah Miftahul Jannah. "Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam". *Jurnal Suhuf*. Vol. 24. Edisi. 1. 2012.
- Hussain, Muhammad Nasri MD, dkk. *Mengurus Harta Menurut Fiqh Muamalat*. Malaysia: UUM Press. 2020.
- Ilmiawan, Sidik dan Elfrida Ratnawati Gultom. "Analisis Sengketa Nomor 2/PDT.SUS.HKI/MEREK/2022/PN.NIAGA.SBY Tentang Sengketa Merek Dagang Antara MS Glow dengan PS Glow". *Jurnal Unes Law Review*. Vol. 5. Issue. 2. 2022.
- Jajuli, M. Sulaeman. *Fiqh Madzhab 'Ala Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2015.
- Janed, Rahmi. *Hukum Merek Trademark Law*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.I/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual HKI.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Jawara. 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder*. Rajawali Pers. 2011.
- Maulana, Arie Al. "Perlindungan Merek Dagang Dlam perspektif hukum Islam dan hukum positif di indonesia. (Tinjauan Atas Sengketa Merek Ayam Geprek Benu Dengan I'm Geprek Benu Sedep Bener)". *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021
- Miru, Ahmad. *Hukum Merk: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta: Kencana, 2005.

- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Nana, Sudjana. *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah Masalah Skripsi-Tesis-Disertasi*. Bandung: Sinar Baru. 1991.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam: Dilengkapi Pendekatan-pendekatan Integratif-Interkonektif (Multidispliner)*. Yogyakarta:Academica Tazzafa. 2016.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nilamjati, Risma Satriana. “Hak Atas Merek Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Studi Mengenai Sengketa Merek Dagang MS Glow dan PS Glow)”. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2021.
- Nurkomalasari, Nina, dan Nurlaelah Zakiah. “Studi Komparasi Etika Bisnis Islam Dalam Berbagai Sistem Ekonomi”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. Vol. 1. no. 2. 2021.
- Prastiwi, Devira. “3 Fakta Terkait Sengketa Merek PS Glow dan MS Glow”. <https://m.liputan6.com>. 14 Juli 2022.
- Putri, Debi Eka, dkk. *Brand Marketing*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung. 2021.
- Putri, Diva Lufiana. “Kronologi Sengketa Merek Dagang MS Glow vs PS Glow”. <https://Kompas.com>. diakses pada 15 Juli 2022.
- Rachmat zul, dkk. *Manajemen Syariah*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi. 2022.
- Rahman, Ghazaly Abdul, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Riswandi, Budi Agus. *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press. 2016.
- Saidi. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sainul, Ahmad. “Konsep Hak Milik Dalam Islam”. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*. Vol.6. Edisi. 2. 2020.
- Santana, Septiawan. *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*. Yayasan Obor Indonesia. 2007.
- Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simangunson. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta:Grasindo. 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 2007.



- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafinda Persada. 2016.
- Sukalandri, Ni Wayan, dkk. "Sengketa Plagiasi Merek Dagang antara MS Glow dan PS Glow". *Jurnal Analogi Hukum*. Vo. 5. no. 1. 2023. hlm. 50.
- Tim CNN Indonesia. "Kalah dalam Sengketa Merek MS Glow, Juragan 99 akan Kasasi". <https://cnnindonesia.com>. diakses pada 13 Juli 2022.
- Tim DetikFinance. "Jenis Bisnis PS Glow dan MS Glow yang Rebutan Merek Dagang". <https://www.dwtik.com>. diakses pada 26 September 2022.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Tn, "MS Glow dan PS Glow, Serupa Tapi Tak Sama", <https://bisnis.tempo.co.id>, diakses 20 Juli 2022.
- Tn. *Perlindungan Merek di Indonesia*. Direktorat Jendral Industri dan Dagang Kecil Menengah. Jakarta: Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 2003.
- Tn, "PStore Glow", [pstoreglow.co.id](https://pstoreglow.co.id), diakses pada 29 maret 2023.
- Triatmojo, Danang. "Mereknya Terdaftar di Ditjen HAKI Sejak 2016". <https://m.tribunnews.com>, diakses pada 19 Maret 2023.
- Usman, Rachmadi. *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana. 2021.
- Wahid, Nur. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Banyumas: Wawasan Ilmu. 2022.
- Wijarnoko, Susanto Himawan. *Power Branding: Membangu Merek Unggul dan Organisasi Pendukungnya*. Jakarta: PT Mizan Publika. 2004.
- Yanti, Novi dan Devi Siti Hamzah Marpaung. "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. 2022.
- Yasa, I Nyoman Putra, dan I Gede Nandra Hary Wiguna. *Kewirausahaan Theopreneurship Teori dan kiat menjadi wirausaha*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2020.



**PUTUSAN**

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

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Niaga dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA**, Perusahaan beralamat di Almina Square R2 Jl. Condet Raya RT 005 RW 03 Kelurahan balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur yang dalam hal ini diwakili oleh SAMPUTRI AGELINA, Perempuan Lahir di Jakarta pada tanggal 11 Januari 1992, Warga Negara Indonesia, bertindak dan bertandatangan sesuai jabatan selaku direktur, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Edy Hartono, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat pada EDY HARTONO & WARODAT Law Firm beralamat di Jl. Gajah Mada Komplek Tiban Center Blok CNo. 4 Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 06 April 2022, selanjutnya disebut sebagai .....

**PENGGUGAT;**

**Terhadap :**

- 1. PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA**, Perusahaan berbadan hukum beralamat di Jl. Rungkut Industri III No. 9 Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I;**
- 2. PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA**, Perusahaan berbadan hukum beralamat di Jl. Komud Abdurrahman Saleh Kelurahan Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai,.....**TERGUGAT II;**
- 3. GILANG WIDYA PRAMANA**, Laki-laki Warga Negara Indonesia, lahir di Probolinggo pada tanggal 04 Mei 1989, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3574040405890003 beralamat di Jl. Greenwood Golf Indah No. 5 RT 007 RW 10 Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III;**
- 4. SHANDY PURNEMASARI**, Perempuan lahir di Surabaya pada tanggal 10 Oktober 1991, Pekerjaan **Wiraswasta**, beralamat di Jl.

Halaman 1 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Greenwood Golf Indah No. 5 RT 007 RW 010 Desa Tirtomoyo  
Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang Jawa Timur, yang  
selanjutnya disebut.....**TERGUGAT IV;**

5. **TITIS INDAH WAHYU AGUSTIN**, Perempuan Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya pada tanggal 06 Agustus 1983, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor **3573014608830003**, Pekerjaan Direktur PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA beralamat di Jl. Rungkut Industri III No. 9 Kutisari, Kecamatan Tenggiling Mejoyo Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT V;**

6. **SHEILA MARTHALIA**, Perempuan Warga Negara Indonesia, lahir di Blitar pada tanggal 08 Januari 1991, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3572024801910001, Pekerjaan Direktur PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA beralamat di Jl. Komud Abdurrahman Saleh Kelurahan Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT VI;**

## **Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 April 2022 dalam Register perkara Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby, telah mengajukan gugatan Penggunaan merek tanpa Hak, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kedudukan hukum masing-masing pihak dalam sengketa penggunaan merek secara tidak sah yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar untuk barang dan/atau jasa sejenis, adalah sebagai berikut :
  - **PENGUGAT** dahulu bernama PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA adalah perusahaan berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia bergerak dibidang usaha kosmetika;
  - **TERGUGAT I** adalah perusahaan yang telah memproduksi produk kosmetik Golongan Kelas 3 (kosmetika) dengan merek dagang "MS GLOW" untuk kepentingan **TERGUGAT II;**

Halaman 2 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT II adalah perusahaan yang telah memesan dan mendistribusikan / mengedarkan produk Golongan Kelas 3 (kosmetika) dengan menggunakan merek dagang "MS GLOW" yang produksinya dilakukan oleh TERGUGAT I;
  - TERGUGAT III adalah subjek hukum perorangan yang dahulu pernah menjabat sebagai direktur dan bertanggung jawab atas kegiatan usaha TERGUGAT I sekaligus TERGUGAT II dalam memproduksi dan/atau memasarkan / mengedarkan produk kosmetik Golongan Kelas 3 (kosmetika) menggunakan merek dagang "MS GLOW";
  - TERGUGAT IV adalah subjek hukum perorangan yang selama ini mengaku telah memberi ijin dan kewenangan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam memproduksi dan/atau memasarkan produk kosmetik Golongan Kelas 3 (kosmetika) dengan menggunakan merek dagang "MS GLOW";
  - TERGUGAT V adalah subjek hukum perorangan yang saat ini menjabat sebagai direktur dan bertanggung jawab atas kegiatan usaha TERGUGAT I yang masih memproduksi produk kosmetik Golongan Kelas 3 (kosmetika) dengan merek dagang "MS GLOW";
  - TERGUGAT VI adalah subjek hukum perorangan yang saat ini menjabat sebagai direktur dan bertanggung jawab atas kegiatan usaha TERGUGAT II yang masih memesan dan mendistribusikan / mengedarkan produk kosmetik Golongan Kelas 3 (kosmetika) dengan merek dagang "MS GLOW";
2. Bahwa PENGGUGAT selaku pemegang hak untuk penggunaan merek dagang produk kosmetik Golongan Kelas 3 berdasarkan klasifikasi produk yang terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian 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;
  3. Bahwa ternyata TERGUGAT I pada saat kegiatan usahanya masih dipimpin dan dibawah tanggung jawab TERGUGAT II selaku direktornya diketahui telah memproduksi produk kosmetik Golongan Kelas 3 dengan merek dagang "MS GLOW" atas pesanan TERGUGAT II yang semula juga dipimpin dan dibawah tanggung jawab TERGUGAT II selaku direktornya;

Halaman 3 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penggunaan merek dagang “MS GLOW” untuk produk kosmetik Golongan Kelas 3 yang diproduksi dan / atau dipasarkan oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT II tersebut pada kenyataannya memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” untuk barang dan/atau jasa sejenis yang digunakan PENGGUGAT secara sah menurut ketentuan hukum; sedangkan PENGGUGAT tidak pernah memberi ijin dan / atau persetujuan apapun atas penggunaan merek dagang “MS GLOW” oleh PARA TERGUGAT yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” yang digunakan PENGGUGAT tersebut;
5. Bahwa ternyata penggunaan merek dagang “MS GLOW” oleh PARA TERGUGAT yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” yang digunakan PENGGUGAT tersebut adalah berdasarkan pemberian ijin dari TERGUGAT IV, sedangkan TERGUGAT IV sama sekali tidak memiliki hak maupun kewenangan atas merek dagang “MS GLOW”;
6. Bahwa TERGUGAT I yang pengelolaannya saat ini dibawah tanggung jawab TERGUGAT V menggantikan TERGUGAT III selaku direktur sejak penggantian jabatan yang terjadi pada tanggal 06 Oktober 2021 hingga saat ini masih tetap memproduksi produk kosmetik Golongan Kelas 3 dengan merek dagang “MS GLOW” sehingga kiranya TERGUGAT V patut bertanggung jawab secara hukum atas penggunaan merek “MS GLOW” yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” yang digunakan PENGGUGAT;  
Begitupula TERGUGAT II yang pengelolaannya saat ini dibawah tanggung jawab TERGUGAT VI menggantikan TERGUGAT III selaku direktur berdasarkan penggantian jabatan direksi sejak tanggal 30 Desember 2021 hingga saat ini masih tetap memesan dan mengedarkan produk kosmetik Golongan Kelas 3 dengan merek dagang “MS GLOW” sehingga kiranya TERGUGAT VI patut bertanggung jawab secara hukum atas penggunaan merek “MS GLOW” yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” yang digunakan PENGGUGAT;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis berbunyi :  
*“Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak*

Halaman 4 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:*

- a. *gugatan ganti rugi; dan/atau ;*
- b. *penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.” ;*

Dengan demikian maka PENGGUGAT memiliki hak secara hukum untuk mengajukan gugatan ini serta menuntut ganti rugi dan / atau tuntutan penghentian aktifitas penggunaan merek “MS GLOW” yang memiliki kemiripan pada pokoknya dengan merek dagang “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” yang digunakan PENGGUGAT;

8. Bahwa Tindakan PARA TERGUGAT yang tanpa hak telah menggunakan merek dagang “MS GLOW” yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan produk sejenis dengan merek dagang “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” yang digunakan PENGGUGAT sangatlah merugikan PENGGUGAT, dimana untuk membesarkan merek dagang tersebut PENGGUGAT telah membiayai proses periklanan yang mengeluarkan dana tidak sedikit, namun justru PARA TERGUGAT secara langsung maupun tidak langsung telah mendapatkan manfaat atas kemiripan merek dagang yang digunakan secara tanpa hak tersebut, yakni berupa omset penjualan produk kosmetik sebesar Rp.600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah) setiap bulan atau setara Rp.3.600.000.000.000,- (tiga trilyun ratus enam ratus milyar rupiah) dalam waktu 6 (enam) bulan;

Oleh sebab itu maka atas pelanggaran berupa penggunaan merek MS GLOW secara tanpa hak yang memiliki kemiripan pada pokoknya dengan merek yang digunakan PENGGUGAT tersebut kiranya patut dan beralasan apabila PENGGUGAT menuntut ganti rugi terhadap PARA TERGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp. 360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh milyar rupiah) secara tunai dan seketika yakni nilai 10% (sepuluh persen) dari omset 6 (enam) bulan yang diperhitungkan sebagai biaya atas manfaat penggunaan merek dagang yang selama ini secara gencar diiklankan oleh PENGGUGAT dengan biaya yang tidak sedikit;

9. Bahwa selain dari ganti rugi atas pemanfaatan merek dagang yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang yang digunakan oleh PENGGUGAT tersebut, kiranya patut dan beralasan jika PENGGUGAT menuntut penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek dagang “MS GLOW” yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” tersebut termasuk namun

Halaman 5 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbatas pada kegiatan produksi, peredaran dan perdagangan seluruh produk kosmetik dengan merek "MS GLOW" pada wilayah hukum Negara Republik Indonesia disertai DWANGSOM sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan PARA TERGUGAT dalam melaksanakan penghentian kegiatan tersebut;

10. Bahwa demi menghindari putusan yang bersifat illusoir, kiranya beralasan jika PENGGUGAT memohon peletakan sita jaminan atas harta milik PARA TERGUGAT untuk membayar kewajiban hukum berdasarkan putusan perkara ini yang jenis dan jumlahnya akan dimohonkan secara khusus dalam persidangan;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini dilayangkan akibat perbuatan PARA TERGUGAT yang dinilai melawan hukum atas penggunaan merek secara tanpa hak, kiranya cukup beralasan jika PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian materi posita diatas, maka PENGGUGAT dengan ini memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Niaga pada lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menerima gugatan dan pada akhirnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik PARA TERGUGAT untuk membayar kewajiban hukum berdasarkan putusan perkara ini yang jenis dan jumlahnya akan dimohonkan secara khusus dalam persidangan;
3. Menyatakan PENGGUGAT memiliki hak eksklusive atas penggunaan merek dagang "PS GLOW" dan merek dagang "PSTORE GLOW" yang terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik);
4. Menyataka TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang "MS GLOW" yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang "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;
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI secara tanggung renteng membayar ganti

Halaman 6 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh milyar rupiah) secara tunai dan seketika;

6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI secara tanggung renteng penghentian produksi, perdagangan serta menarik seluruh produk kosmetik dengan merek "MS GLOW" yang telah beredar pada wilayah hukum Negara Republik Indonesia disertai DWANGSOM sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan PARA TERGUGAT dalam melaksanakan putusan tersebut;
7. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Niaga berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI masing-masing hadir Kuasa Hukumnya Arman Hanis, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum "HANIS & HANIS" beralamat di Lippo Thamrin, Lt. 3, Jl. MH. Thamrin Kav. 20, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2022 dan 27 April 2022 ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Peggugat, yang oleh Penggugat tetap dipertahankan isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat telah mengajukan jawaban masing-masing tanggal 09 Mei 2022 sebagai berikut :

**Jawaban Tergugat I :**

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

**A. TENTANG GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa TERGUGAT I **menolak** dengan **tegas** posita butir 1 s/d butir 11 gugatan PENGGUGAT oleh karena terlihat jelas PENGGUGAT tidak mampu

Halaman 7 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby





menggambarkan penggunaan merek dagang “**MS GLOW**” tanpa hak yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan merek PS GLOW dan PSTORE GLOW milik PENGGUGAT, sehingga gugatan PENGGUGAT sangatlah **tidak berdasar hukum** dan **tidak jelas** serta terkesan mengada-ngada;

2. Bahwa selanjutnya, dalam posita gugatannya PENGGUGAT juga tidak jelas dalam menentukan objek penggunaan merek tanpa hak yang dilakukan oleh TERGUGAT I karena PENGGUGAT dalam gugatannya tidak dapat menyebutkan register merek dagang “**MS GLOW**” yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. (“**DJKI**”) yang dipermasalahkan yang menurut PENGGUGAT memiliki persamaan merek dagang dengan merek “**PS GLOW**” dan “**PSTORE GLOW**” milik PENGGUGAT, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan objek dari perkara yang digugat oleh PENGGUGAT. Hal tersebut memperlihatkan **ketidackermatan** dari PENGGUGAT dalam menyusun posita dalam gugatannya dan mengakibatkan kaburnya dasar gugatan PENGGUGAT terkait merek dagang yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa **M. Yahya Harahap** telah menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);
4. Bahwa berdasarkan **Pasal 8 Rv**, dinyatakan : *bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie) sehingga agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)*;
5. Bahwa dikarenakan tidak jelasnya objek (***obscuur libel***) yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya gugatan *a quo* **ditolak** atau **gugatan tidak dapat diteima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**;

Dengan demikian, mengacu pada doktrin dan Pasal 8 Rv tersebut, maka sangat jelas dan terang gugatan PENGGUGAT kabur (***obscuur libel***). Sehingga sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara



a quo menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) MENGENAI NILAI KERUGIAN**

6. Bahwa selanjutnya TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 6 butir 8 yang menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa Tindakan PARA TERGUGAT yang tanpa hak telah menggunakan merek dagang "MS GLOW" yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan produk sejenis dengan merek dagang "PS GLOW" dan "PSTORE GLOW" yang digunakan PENGGUGAT sangatlah merugikan PENGGUGAT, dimana untuk membesarkan merek dagang tersebut PENGGUGAT telah membiayai proses periklanan yang mengeluarkan dana tidak sedikit, namun justru PARA TERGUGAT secara langsung maupun tidak langsung telah mendapatkan manfaat atas kemiripan merek dagang yang digunakan secara tanpa hak tersebut, yakni berupa omset penjualan produk kosmetik sebesar Rp.600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah) setiap bulan atau setara Rp.3.600.000.000.000,- (tiga trilyun enam ratus milyar rupiah) dalam waktu 6 (enam) bulan;"*

*"Oleh sebab itu maka atas pelanggaran berupa penggunaan merek MS GLOW secara tanpa hak yang memiliki kemiripan pada pokoknya dengan merek yang digunakan PENGGUGAT tersebut kiranya patut dan beralasan apabila PENGGUGAT menuntut ganti rugi terhadap PARA TERGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp. 360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh milyar rupiah) secara tunai dan seketika yakni nilai 10% (sepuluh persen) dari omset 6 (enam) bulan yang diperhitungkan sebagai biaya atas manfaat penggunaan merek dagang yang selama ini secara gencar diiklankan oleh PENGGUGAT dengan biaya yang tidak sedikit;"*

7. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT tersebut di atas adalah **Kabur** dan **tidak jelas (*obscuur libel*)** dengan alasan hukum bahwa dalil tersebut tidak menjelaskan dan menguraikan secara tegas dan terperinci perhitungan timbulnya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT yang diakibatkan dari penggunaan merek dagang oleh TERGUGAT I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya terkait dengan tuntutan ganti rugi yang harus ditanggung oleh TERGUGAT I secara tanggung renteng tidak berdasarkan hukum yang jelas dan PENGGUGAT juga tidak menjelaskan dan menguraikan secara tegas dan terperinci perhitungan tersebut dalam gugatannya;
9. Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**") dan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* ("**HIR**") yang menyatakan :

**Pasal 1865 KUHPerdata :**

***"Setiap orang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"***

**Pasal 163 HIR :**

***Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.***

## C. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

10. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT terungkap fakta ada keterkaitan pihak ketiga yang harus didudukkan sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., dimana PENGGUGAT mengklaim merek dagang PS GLOW dan PSTORE GLOW milik PENGGUGAT telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;
11. Bahwa keterkaitan pihak ketiga tersebut adalah menjadi keharusan untuk didudukkan sebagai pihak karena merek dagang MS GLOW juga telah terdaftar dalam register merek dagang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Selain itu, pihak ketiga tersebut mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikan atas suatu merek dagang. **Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2752 K/Pdt/1983, tanggal 12-12-1984;**
12. Bahwa dengan demikian, **mengingat PENGGUGAT tidak menarik** Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Halaman 10 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia R.I. sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan **PENGGUGAT** harus dikualifisir sebagai gugatan kurang pihak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia **MENOLAK** Gugatan **PENGGUGAT** atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan **PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*)**;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, TERGUGAT I mohon agar segala hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, adalah merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa **TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT** kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa TERGUGAT I merupakan perusahaan 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;
4. Bahwa TERGUGAT I telah mendapatkan izin dan/atau persetujuan dari TERGUGAT IV dan TERGUGAT II selaku pemilik dan distributor merek dagang "**MS GLOW**" untuk melakukan kegiatan produksi pembuatan kosmetik dengan merek dagang "**MS GLOW**";
5. Bahwa oleh karena itu, TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada poin 4 s/d 6 yang pada pokoknya mendalilkan PENGGUGAT tidak pernah memberikan izin dan/atau persetujuan apapun dari penggunaan merek dagang "**MS GLOW**" oleh TERGUGAT I yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek "**PS GLOW**" dan "**PSTORE GLOW**" yang digunakan oleh PENGGUGAT;
6. Bahwa berdasarkan **fakta hukum** yang ada, sejak 8 Agustus 2018, merek dagang "**MS GLOW**" merupakan milik TERGUGAT IV yang telah didaftarkan oleh TERGUGAT IV pada DJKI, dimana TERGUGAT IV telah tercatat, terdaftar dan mendapatkan perlindungan merek dagang dari DJKI sampai dengan

Halaman 11 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby





tanggal 20 September 2026 dengan nomor pendaftaran IDM000633038 yang termasuk dalam kelas 3 kosmetik dari daftar umum merek dan TERGUGAT IV juga telah memperoleh Sertifikat Merek dagang dari DJKI yang membuktikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”) TERGUGAT IV memiliki Hak atas Merek tersebut. Adapun **Pasal 3** UU MIG menyatakan sebagai berikut :

**“Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.”**

7. Bahwa selanjutnya, berdasarkan hal tersebut di atas, TERGUGAT IV selaku pemegang atau pemilik merek dagang “MS GLOW” yang telah memiliki hak atas merek dagang “MS GLOW” berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU MIG juga memiliki hak eksklusif atas merek dagang dimaksud. Adapun bunyi Pasal 1 ayat (5) UU MIG menyatakan sebagai berikut :

**“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.”**

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum, merek dagang “PSTORE GLOW” yang digunakan PENGUGAT baru terdaftar pada tanggal 1 Mei 2021 pada DJKI dengan nomor pendaftaran IDM000943833 yang termasuk dalam kelas 3 kosmetik dari daftar umum merek, sehingga sangatlah beralasan jika PENGUGATlah yang patut diduga merupakan pihak yang menggunakan merek tanpa hak;
9. Bahwa selain itu, merek dagang dari “PS GLOW” yang diklaim oleh PENGUGAT telah TERDAFTAR pada DJKI sebagaimana dalil gugatan PENGUGAT pada halaman 4 point 3 adalah suatu dalil yang sangat menyesatkan, mengada-ada dan merupakan suatu kebohongan oleh karena berdasarkan fakta hukum diketahui merek dagang “PS GLOW” belum tercatat dan terdaftar pada DJKI. Untuk itu, TERGUGAT I mensomier PENGUGAT untuk membuktikan bahwa merek dagang “PS GLOW” telah terdaftar pada DJKI;
10. Bahwa TERGUGAT IV secara hukum telah memperoleh hak untuk memproduksi, memasarkan, mempromosikan dan mendistribusikan merek dagang “MS GLOW” dalam pasar Indonesia sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari PENGUGAT terkait penggunaan merek tersebut. Oleh karena merek dagang TERGUGAT IV telah memperoleh sertifikat merek dan terdaftar



pada DJKI, maka demi hukum merek dagang milik TERGUGAT IV berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebab ketentuan hukum merek yang dianut oleh Negara Indonesia adalah **"First to File"**, yang artinya, siapa yang lebih dahulu mendaftarkan atau memperoleh sertifikat merek, Pihak lain tidak dibolehkan mendaftarkan suatu merek dengan nama yang sama. Ditegaskan pula berdasarkan asas **"Priorin Tempora Nelior in Jure"**, pendaftar pertama berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum;

11. Bahwa justru merek dagang **"PS GLOW"** yang merupakan milik PENGGUGAT yang nyatanya belum tercatat dan terdaftar pada DJKI, sudah sepatutnya tidak memiliki hak untuk memasarkan merek dagangnya tersebut karena memiliki kemiripan dan kesan persamaan yang dominan dengan merek dagang milik TERGUGAT IV yaitu **"MS GLOW"**, hal tersebut dapat terlihat jelas dari kesamaan penamaan merek dagang milik TERGUGAT IV yang dapat dilihat dalam penggunaan frasa **"GLOW"** dan hanya berbeda frasa pada **"MS"** dengan frasa **"PS"** atau **"PSTORE"** merek dagang PENGGUGAT. Sehingga dengan demikian, maka merek dagang milik PENGGUGAT yang menyatakan mereknya telah terdaftar pada DJKI, demi hukum sudah sepatutnya **ditolak pendaftarannya** oleh DJKI karena telah melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) UU MIG beserta penjelasannya, yang menyatakan sebagai berikut :

**Pasal 21 ayat (1) beserta penjelasannya :**

*"Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:*

- a. *Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- b. *Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- c. *Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau*
- d. *Indikasi Geografis terdaftar."*

**Penjelasan :**

*"Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara*



*unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.”*

**Pasal 21 ayat (3) beserta penjelasannya :**

*“Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.”*

**Penjelasan :**

*“Pemohon yang beriktikad tidak baik” adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat **untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen**“;*

10. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya mendaftarkan merek dagangnya kepada DJKI sehingga terlihat jelas adanya niat PENGGUGAT mencoba meniru dan menjiplak atau mengikuti merek dagang milik TERGUGAT IV yang diduga dilakukan dengan iktikad tidak baik (**Pemohon Merek yang beriktikad tidak baik**) sebagaimana ketentuan **Pasal 21 ayat (3) UU MIG beserta penjelasannya**. Terlebih PENGGUGAT yang telah memasarkan merek dagangnya patut diduga memiliki tujuan untuk dapat mengecoh atau menyesatkan konsumen milik TERGUGAT I;
11. Bahwa pemasaran merek dagang yang dilakukan PENGGUGAT juga menimbulkan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat untuk menguasai dan/atau merampas merek bisnis dibidang kosmetik yang diproduksi oleh TERGUGAT I;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas dan terbukti jika TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan menggunakan merek dagang tanpa hak atas merek dagang milik PENGGUGAT, justru PENGGUGAT lah yang **tanpa hak** menggunakan merek dagang milik TERGUGAT IV yang telah memperoleh perlindungan merek dagang dan memiliki hak eksklusif atas merek dagang **“MS GLOW”** ataupun sejenisnya, sehingga gugatan *a quo* yang diajukan PENGGUGAT adalah gugatan yang tidak berdasar hukum dan dengan demikian sangat beralasan hukum jika gugatan PENGGUGAT dinyatakan **ditolak** untuk seluruhnya dan menyatakan PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang beriktikad tidak baik;
13. Bahwa selain itu, adanya tindakan dan iktikad tidak baik dari PENGGUGAT yang mencoba mendaftarkan, memasarkan dan mendistribusikan merek dagangnya yaitu **“PS GLOW”** dan **“PSTORE GLOW”** yang mempunyai kesamaan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek dagang "MS GLOW" milik TERGUGAT IV yang diproduksi oleh TERGUGAT I;

14. Bahwa oleh karena telah terbukti secara sah bahwa PENGGUGAT bukanlah pihak yang berhak atas merek dagang sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo* dan mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU MIG Jo Pasal 3 UU MIG, maka terbukti pula tidak pernah ada kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT yang disebabkan oleh kesalahan TERGUGAT I. Yang terbukti malah tindakan dan iktikad tidak baik PENGGUGAT yang hendak mengambil keuntungan dari TERGUGAT I dengan mengajukan gugatan ini serta melakukan pemasaran merek dagang yang memiliki indikasi **meniru** dan **menjiplak** atau **mengikuti merek dagang** milik TERGUGAT IV yang dapat mengecoh atau menyesatkan konsumen milik TERGUGAT IV yang diproduksi oleh TERGUGAT I;
15. Bahwa dengan demikian, jelas gugatan PENGGUGAT terkait tuntutan kerugian adalah keliru dan tidak berdasar sehingga menurut hukum gugatan yang demikian harus dinyatakan **ditolak**;
16. Bahwa permohonan PENGGUGAT agar TERGUGAT I membayar uang paksa (*dwangsom*) adalah sangat tidak berdasar dan keliru, karena selain terbukti TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan penggunaan merek dagang tanpa hak, tuntutan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah ganti rugi berupa penyerahan uang bukan menyerahkan barang atau melakukan pekerjaan, dengan demikian permohonan tersebut juga telah melanggar Pasal 225 HIR Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791 K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973;
17. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap harta kekayaan TERGUGAT I disamping sangat berlebihan juga tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh **Pasal 227 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05/1975** yang menentukan bahwa sahnya suatu permohonan sita jaminan haruslah memenuhi syarat :
  - a. adanya persangkaan yang beralasan bahwasanya orang yang berhutang berusaha untuk mengalihkan kekayaannya;
  - b. agar benda-benda yang disita dinilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat;
18. Menurut **M. Yahya Harahap, S.H.**, terdapat beberapa alasan-alasan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) antara lain, yaitu:

Halaman 15 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ada persangkaan yang beralasan;
  - b. tergugat akan menggelapkan barang-barangnya;
  - c. dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat;
  - d. sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap;
19. Syarat disebutkan dalam **Pasal 227 HIR** dan **Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05/1975** tersebut di atas sama sekali tidak terpenuhi dalam perkara *a quo* karena :
- TERGUGAT I tidak pernah berhutang kepada PENGGUGAT serta tidak ada satu buktipun yang mendukung bahwa TERGUGAT I akan mengalihkan harta kekayaannya;
20. **Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dan/atau menyatakan tidak sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;**
21. Bahwa perkara ini timbul akibat kesalahan PENGGUGAT sendiri dan tidak ada perbuatan menggunakan merek dagang tanpa hak yang dilakukan oleh TERGUGAT I dalam perkara *a quo*, sehingga pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada PENGGUGAT itu sendiri;

Memperhatikan hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas, terbukti **tidak ada** Perbuatan **MENGGUNAKAN MEREK DAGANG TANPA HAK** yang dilakukan oleh TERGUGAT I, malah PENGGUGAT-lah yang **tanpa hak** menggunakan merek dagang milik TERGUGAT IV yang telah memperoleh perlindungan merek dan memiliki hak eksklusif atas merek dagang "**MS GLOW**" ataupun sejenisnya dan PENGGUGAT merupakan PENGGUGAT beriktikad tidak baik yang mencoba mendaftarkan merek dagangnya dan hendak mengambil keuntungan dari TERGUGAT I dengan mengajukan gugatan ini serta melakukan pemasaran merek dagang yang memiliki indikasi **meniru** dan **menjiplak** atau **mengikuti merek** dagang milik TERGUGAT IV yang diproduksi oleh TERGUGAT I sehingga dapat mengecoh atau menyesatkan konsumen milik TERGUGAT IV;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini TERGUGAT I mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara *a quo* menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***);

**DALAM REKONPENSI :**

Halaman 16 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I Kompensi selanjutnya dalam Gugatan Rekonpensi ini disebut sebagai **"Penggugat I Rekonpensi"** dan PENGGUGAT KONPENSI dalam Gugatan Rekonpensi selanjutnya disebut dengan **"Tergugat Rekonpensi"**;
2. Bahwa untuk mempersingkat dalil-dalil Gugatan Rekonpensi ini, semua hal ataupun dalil-dalil yang telah dikemukakan pada Jawaban dalam kompensi di atas secara mutatis mutandis mohon dimasukkan dan diajukan sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil-dalil dalam bagian Gugatan Rekonpensi ini;
3. Bahwa PENGGUGAT I REKONPENSI merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan produksi kosmetik merek dagang **"MS GLOW"** dan **"MS GLOW FOR MEN"** yang telah mendapatkan izin dan/atau persetujuan dari TERGUGAT IV KONPENSI selaku pemegang hak eksklusif atas merek dagang **"MS GLOW"** yang telah terdaftar sejak tahun 2018 pada DJKI dan **"MS GLOW FOR MEN"** yang telah terdaftar sejak 1 Agustus tahun 2021 pada DJKI, dengan nomor pendaftaran **IDM000877377 kelas 3 kosmetik** milik TERGUGAT IV KONPENSI, oleh karena itu **TERGUGAT IV KONPENSI** selaku pemegang hak atas merek tersebut **telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) Jo. Pasal 3 UU MIG**;
4. Bahwa pada sekitar bulan Juni Tahun 2020 Sdr. PUTRA SIREGAR selaku pemilik dari perusahaan TERGUGAT REKONPENSI telah mengirimkan pesan singkat melalui Direct Message (pesan singkat) pada aplikasi Instagram kepada Sdr. MUHAMAD FADHALAN KADIR yang merupakan salah satu Karyawan produk kosmetik merek dagang **"MS GLOW"** milik TERGUGAT IV KONPENSI meminta agar dapat dipertemukan dengan TERGUGAT III KONPENSI dan TERGUGAT IV KONPENSI selaku pemegang saham dari PENGGUGAT I REKONPENSI dan TERGUGAT II KONPENSI yang memproduksi dan mendistribusikan produk-produk kosmetik Merek dagang **"MS GLOW"** dan **"MS GLOW FOR MEN"**;
5. Bahwa dengan iktikad baik dari TERGUGAT III KONPENSI dan TERGUGAT IV KONPENSI, sekitar bulan Agustus Tahun 2020 TERGUGAT III KONPENSI dan TERGUGAT IV KONPENSI telah melakukan pertemuan dengan Sdr. PUTRA SIREGAR selaku pemilik dari perusahaan TERGUGAT REKONPENSI, dimana dalam pertemuan tersebut Sdr. PUTRA SIREGAR dengan segala bujuk rayu menyampaikan penawaran untuk melakukan kerjasama bisnis kosmetik untuk memasarkan produk-produk kosmetik merek dagang **"MS GLOW"** di

Halaman 17 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat domisili Sdr. PUTRA SIREGAR dan tanpa rasa curiga, TERGUGAT III KOMPENSI dan TERGUGAT IV KOMPENSI juga menceritakan segala hal mengenai produk-produk kosmetik dengan merek dagang "MS GLOW" mulai dari cara memproduksi, strategi bisnis sampai dengan cara pengemasan produk;

6. Bahwa setelah pertemuan pada bulan Agustus tahun 2020 tersebut, TERGUGAT REKOMPENSI tidak pernah lagi melakukan komunikasi baik dengan TERGUGAT III KOMPENSI maupun TERGUGAT IV KOMPENSI sampai dengan sekitar tahun 2021. Kemudian TERGUGAT III KOMPENSI dan TERGUGAT IV KOMPENSI menerima informasi dari PT PRABU BUANA SENTOSA yang merupakan mitra bisnis TERGUGAT II KOMPENSI selaku perusahaan yang membuat kemasan produk-produk kosmetik dari merek dagang "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN", dimana PT PRABU BUANA SENTOSA menginformasikan jika terdapat pihak yang memesan kemasan yang serupa dengan membawa contoh kemasan produk-produk kosmetik merek "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN";
7. Bahwa kemudian TERGUGAT III KOMPENSI dan TERGUGAT IV KOMPENSI selaku pemegang saham dari PENGGUGAT I REKOMPENSI dan TERGUGAT II KOMPENSI baru mengetahui beredarnya produk kosmetik yang pada pokoknya memiliki persamaan dengan produk-produk kosmetik dengan merek dagang "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN" dengan menggunakan merek dagang "PS GLOW", "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW MEN", baik dalam penulisan merek, warna dan bentuk kemasan, aroma hingga warna produk, serta strategi bisnis yang digunakan dalam melakukan pemasaran produk. TERGUGAT III KOMPENSI dan TERGUGAT IV KOMPENSI mengetahui jika produk-produk tersebut adalah milik dari Sdr. PUTRA SIREGAR yang merupakan pemilik dari perusahaan TERGUGAT REKOMPENSI;
8. Bahwa atas beredarnya merek dagang "PS GLOW", "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW MEN" di pasar Indonesia, TERGUGAT III KOMPENSI dan TERGUGAT IV KOMPENSI dengan iktikad baik berupaya untuk mencoba menghubungi Sdr. PUTRA SIREGAR selaku pemilik dari perusahaan TERGUGAT REKOMPENSI untuk menanyakan terkait adanya persamaan merek "MS GLOW", "MS GLOW FOR MEN" dengan "PS GLOW", "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW MEN", namun atas iktikad baik TERGUGAT III KOMPENSI dan TERGUGAT IV KOMPENSI tersebut, tidak mendapatkan

Halaman 18 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan/respon yang baik dari Sdr. PUTRA SIREGAR selaku pemilik dari perusahaan TERGUGAT REKONPENSI;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dan sebagaimana yang telah PENGGUGAT I REKONPENSI uraikan pada jawaban dalam bagian konpensi di atas, PENGGUGAT I REKONPENSI sangat keberatan dengan telah diterimanya pendaftaran merek "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW MEN" oleh DJKI dikarenakan merek-merek dagang tersebut memiliki kemiripan dengan merek dagang "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN" milik TERGUGAT IV KONPENSI, sehingga sudah sepatutnya apabila pendaftaran merek dagang "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW MEN" dibatalkan;
10. Bahwa dalil PENGGUGAT I REKONPENSI tersebut di atas sangat beralasan hukum karena merek dagang "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW MEN" bertentangan dengan ketentuan **Pasal 1 ayat (5) Jo. Pasal 23 ayat (3) UU MIG dan melanggar prinsip *First to File* yang ditegakkan dalam asas "*Priorin Tempora Nelior in Jure*" yang berarti pendaftar pertama berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum**, dimana TERGUGAT IV KONPENSI yang pertama kali mendaftarkan merek dagang "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN", sehingga dengan demikian patut diduga TERGUGAT REKONPENSI memiliki **iktikad tidak baik dalam mendaftarkan, memasarkan dan mendistribusikan** merek-merek dagangnya. Untuk itu sudah sepatutnya jika merek-merek dagang TERGUGAT REKONPENSI yaitu "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW MEN" demi hukum tidak memiliki hak untuk diterima pendaftarannya serta tidak dapat dipasarkan dan didistribusikan pada pasar kosmetik Indonesia;
11. Bahwa dengan telah terdaftarnya "PSTORE GLOW" serta "PS GLOW MEN" pada DJKI, merek-merek tersebut pada pokoknya memiliki kesamaan sebagian atau keseluruhan dengan merek-merek milik TERGUGAT IV KONPENSI yaitu "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN", maka DJKI sudah sepatutnya menolak pendaftaran merek dagang milik TERGUGAT REKONPENSI pada saat pendaftaran, karena dengan terdapatnya persamaan baik itu sebagian atau keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek dagang milik TERGUGAT IV KONPENSI, maka **merek dagang milik TERGUGAT REKONPENSI telah memenuhi adanya unsur iktikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU MIG;**
12. Bahwa hal tersebut di atas dipertegas oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor : 1269.K/Pdt.1984., dalam menilai adanya

Halaman 19 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur persamaan pada pokoknya telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

***"Kalau nama mereknya sama, maka hal ini dianggap sama seluruhnya atau sama pada pokoknya...."***

13. Bahwa merek-merek dagang TERGUGAT REKONPENSI yang telah didistribusikan dan dipromosikan dalam pasar kosmetik Indonesia patut diduga TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan kegiatan usaha dengan niat buruk dan iktikad tidak baik, padahal diketahuinya merek-merek tersebut memiliki kesamaan dengan merek dagang milik TERGUGAT IV KOMPENSI. Kemudian salah satu dari merek dagang dari TERGUGAT REKONPENSI yaitu **"PS GLOW"** ternyata belum terdaftar dan tidak tercatat dalam data base DJKI, namun TERGUGAT REKONPENSI tetap memasarkan merek-merek dagangnya tersebut dan atas perbuatan TERGUGAT REKONPENSI itu menimbulkan **persaingan usaha yang tidak sehat dalam pasar kosmetik Indonesia** karena TERGUGAT REKONPENSI **mencoba memanfaatkan ketenaran merek dagang** milik TERGUGAT IV KOMPENSI guna mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah dan berupaya untuk mencoba **mengelabui, menguasai dan/atau merampas konsumen** milik PENGGUGAT I REKONPENSI;
14. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI dalam memasarkan produknya mencoba melakukan permainan harga, dimana harga yang ditawarkan oleh TERGUGAT REKONPENSI dalam merek dagangnya yaitu **"PS GLOW"**, **"PSTORE GLOW"** dan **"PS GLOW MEN"**, jauh lebih murah dari produk milik TERGUGAT IV KOMPENSI sehingga banyak reseller dari TERGUGAT IV KOMPENSI yang beralih ke Produk milik TERGUGAT REKONPENSI. Padahal selama ini PENGGUGAT I REKONPENSI telah menjaga kualitas produksi dan berupaya membangun nama baik merek dagang **"MS GLOW"** milik TERGUGAT IV KOMPENSI yang sampai dengan saat ini telah memiliki jutaan konsumen yang telah menggunakan produk dari merek dagang "MS GLOW" milik TERGUGAT IV KOMPENSI;
15. Bahwa merek-merek dagang yang dipasarkan oleh TERGUGAT REKONPENSI dikhawatirkan mengakibatkan konsumen menjadi keliru dalam membedakan produk merek dagang milik TERGUGAT IV KOMPENSI yang disebabkan karena jenis kosmetik yang diproduksi, dipasarkan dan didistribusikan oleh TERGUGAT REKONPENSI memiliki persamaan baik itu sebagian atau keseluruhan dengan merek-merek dagang milik TERGUGAT IV KOMPENSI;

Halaman 20 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tentunya mengakibatkan kerugian yang nyata bagi PENGGUGAT I REKONPENSI yang selama ini telah menjaga kualitas produksi dan membangun nama baik dari merek-merek dagang milik TERGUGAT IV KONPENSI yang telah didistribusikan dan dipasarkan dan telah memiliki tempat di tengah-tengah pasar Kosmetik di Indonesia;
17. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI sebagaimana yang telah PENGGUGAT I REKONPENSI uraikan di atas, patut diduga jika TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan pelanggaran Penggunaan Merek Dagang Tanpa Hak yang seharusnya TERGUGAT REKONPENSI sebelum melakukan pendaftaran merek-merek dagangnya serta melakukan pemasaran dan distribusi merek-merek dagangnya di pasar Kosmetik Indonesia harus **memperoleh izin** terlebih dahulu dari TERGUGAT IV KONPENSI selaku pemegang hak atas merek dagang “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” yang telah diberikan hak eksklusif berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU MIG;
18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kerugian yang telah diderita oleh PENGGUGAT I REKONPENSI telah memenuhi unsur kerugian atas perbuatan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI, sehingga sesuai dengan ketentuan **Pasal 83 ayat (1) huruf a UU MIG**, sangat beralasan hukum apabila PENGGUGAT I REKONPENSI menuntut tuntutan ganti rugi kepada TERGUGAT REKONPENSI. Adapun **Pasal 83 ayat (1) huruf a UU MIG**, menyatakan sebagai berikut :

***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/atau jasa yang sejenis berupa:***

- a. ***gugatan ganti rugi; dan/atau***
- b. ***penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”***

19. Bahwa atas perbuatan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI yang menggunakan merek dagang yang memiliki persamaan baik itu sebagian atau keseluruhan dengan merek dagang PENGGUGAT I REKONPENSI, maka PENGGUGAT I REKONPENSI telah mengalami kerugian yang tidak sedikit yang rinciannya sebagai berikut :

- a. **Kerugian Materil**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan data penjualan secara online melalui 4 (*empat*) e-Commerce karena adanya penggunaan merek tanpa hak dengan iktikad tidak baik yang dilakukan TERGUGAT REKONPENSI dengan rincian sebagai berikut :

Penjualan Online sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini sebesar :

➤ Official Store Shopee	Rp. 422.137.600,-
➤ Shopee (Highest Price)	Rp. 6.282.304.810,-
➤ Tokopedia	Rp. 362.410.750,-
➤ Lazada	Rp. 33.125.762,-
<hr/>	
<i>Total</i>	<i>Rp. 7.099.978.922,-</i>

Berdasarkan *study* data dari *Statista Research Department* yang dipublish pada bulan Januari tahun 2022 diketahui penjualan produk *beauty* dan *personal care* melalui e-Commerce secara rata-rata sampai dengan tahun 2022 berkontribusi sebanyak 15% dari total penjualan. Dimana diketahui TERGUGAT REKONPENSI selain melakukan penjualan *Online*, juga melakukan penjualan *offline* (langsung) lewat *seller* dan distributor secara aktif, maka dapat disimpulkan total pendapatan TERGUGAT REKONPENSI sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini untuk penjualan keseluruhan baik secara *offline* dan *online* adalah sebagai berikut :

**$(100\% \div 15\%) \times \text{Rp. 7.099.978.922,-} = \text{Rp. 47.333.192.813,33,-}$**

Dengan demikian, total kerugian yang dialami PENGGUGAT I REKONPENSI atas penggunaan merek dagang milik TERGUGAT REKONPENSI yang mempunyai kesamaan merek dagang **“MS GLOW”** dan **“MS GLOW FOR MEN”** yang diproduksi oleh PENGGUGAT I REKONPENSI adalah sebesar **Rp. 47.333.192.813,33,- (empat puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga belas Rupiah dan tiga puluh tiga sen);**

## b. Kerugian Immateril

Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI tersebut di atas, menyebabkan PENGGUGAT I REKONPENSI telah mengalami kerugian immateril yang sulit dinilai dengan uang karena rusaknya reputasi bisnis dan nama baik serta hilangnya kepercayaan masing-masing rekanan bisnis PENGGUGAT I REKONPENSI serta kehilangan waktu dan tenaga yang tidak sedikit, namun akan dianggap

Halaman 22 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



pantas apabila PENGGUGAT I REKONPENSI mendapat kompensasi dalam bentuk uang yang nilainya sebesar Rp. 500.000.000.000,- (*lima ratus milyar Rupiah*);

**c. Kerugian Materil dan Immateril**

Atas seluruh kerugian materil dan immateril yang berhak dituntut oleh PENGGUGAT I REKONPENSI terhadap TERGUGAT REKONPENSI dalam perkara *a quo* berjumlah **Rp. 547.333.192.813,33,- (*lima ratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga belas Rupiah dan tiga puluh tiga sen*)**;

**Atau**

Bahwa apabila jumlah tersebut dianggap tidak patut, maka Majelis Hakim Yang Mulia berwenang menentukan berapa sepatasnya yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT REKONPENSI sebagai hukuman dan tidak bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR (*ex aequo et bono*) (***Vide Putusan Mahkamah Agung R.I. NO. 610 K/SIP/19698 Tanggal 23 Mei 1970***);

20. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka sangat patut dan wajar apabila PENGGUGAT I REKONPENSI mohon diletakkan Sita Jaminan atas seluruh harta kekayaan TERGUGAT REKONPENSI, baik berupa barang bergerak maupun benda tetap, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang akan dimohonkan secara terpisah dalam perkara *a quo*;
21. Bahwa gugatan PENGGUGAT I REKONPENSI didasari bukti-bukti autentik karenanya patut apabila PENGGUGAT I REKONPENSI mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terdapat hubungan antara penggunaan merek dagang tanpa hak dengan adanya iktikad tidak baik yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI yang menyebabkan kerugian yang diderita PENGGUGAT I REKONPENSI;
23. Bahwa perkara ini timbul karena penggunaan merek dagang tanpa hak oleh TERGUGAT REKONPENSI sehingga biaya perkara haruslah dibebankan kepada TERGUGAT REKONPENSI;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETITUM :

Berdasarkan fakta-fakta serta alasan hukum yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT I KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI tersebut di atas, maka TERGUGAT I KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara *a quo* berkenan memberi putusan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

### DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

### DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari PENGGUGAT I REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek-merek dagang yang digunakan TERGUGAT I KONPENSI adalah merek dagang yang sah milik TERGUGAT IV KONPENSI;
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar ganti rugi materil kepada PENGGUGAT REKONPENSI dari tahun 2021 sampai dengan saat ini sebesar **Rp. 47.333.192.813,33,- (empat puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga belas Rupiah dan tiga puluh tiga sen)**;
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar kerugian immateril yang dialami oleh PENGGUGAT I REKONPENSI sebesar **Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar Rupiah)**;
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar total kerugian kepada PENGGUGAT II REKONPENSI sebesar Rp. **Rp.547.333.192.813,33,- (lima ratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga belas Rupiah dan tiga puluh tiga sen)**, yang pembayarannya dilaksanakan dengan seketika dan sekaligus;

Halaman 24 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek-merek dagang “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” dan “PS GLOW MEN”, termasuk namun tidak terbatas kepada perbuatan memproduksi, mengedarkan dan/atau memperdagangkan usaha bisnis kosmetik yang memakai merek-merek dagang tersebut dan perbuatan lainnya;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

## **Jawaban Tergugat II :**

**Dalam Konpensl :**

**Dalam Eksepsi :**

### **A. TENTANG GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUR LIBEL*)**

1. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas posita butir 1 s/d butir 11 gugatan PENGGUGAT oleh karena terlihat jelas PENGGUGAT tidak mampu menggambarkan penggunaan merek dagang “MS GLOW” tanpa hak yang dilakukan oleh TERGUGAT II dengan merek PS GLOW dan PSTORE GLOW milik PENGGUGAT, sehingga gugatan PENGGUGAT sangatlah tidak berdasar hukum dan tidak jelas serta terkesan mengada-ngada;
2. Bahwa selanjutnya, dalam posita gugatannya PENGGUGAT juga tidak jelas dalam menentukan objek penggunaan merek tanpa hak yang dilakukan oleh TERGUGAT II karena PENGGUGAT dalam gugatannya tidak dapat menyebutkan register merek dagang “MS GLOW” yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. (“DJKI”) yang dipermasalahkan yang menurut PENGGUGAT memiliki persamaan merek dagang dengan merek “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” milik PENGGUGAT, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan objek dari perkara yang digugat oleh

Halaman 25 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



PENGGUGAT. Hal tersebut memperlihatkan ketidakcermatan dari PENGGUGAT dalam menyusun posita dalam gugatannya dan mengakibatkan kaburnya dasar gugatan PENGGUGAT terkait merek yang dipermasalahkan dalam perkara a quo;

3. Bahwa M. Yahya Harahap telah menjelaskan pengertian obscur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Rv, dinyatakan : bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie) sehingga agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);
5. Bahwa dikarenakan tidak jelasnya objek (obscur libel) yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT dalam perkara a quo, maka sudah sepatutnya gugatan a quo ditolak atau gugatan tidak dapat diteima (niet ontvankelijk verklaard);

Dengan demikian, mengacu pada doktrin dan Pasal 8 Rv tersebut, maka sangat jelas dan terang gugatan PENGGUGAT kabur (obscur libel). Sehingga sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara a quo menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

## **B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) MENGENAI NILAI KERUGIAN**

6. Bahwa selanjutnya TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 6 butir 8 yang menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang tanpa hak telah menggunakan merek dagang “MS GLOW” yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan produk sejenis dengan merek dagang “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” yang digunakan PENGGUGAT sangatlah merugikan PENGGUGAT, dimana untuk membesarkan merek dagang tersebut PENGGUGAT telah membiayai proses periklanan yang mengeluarkan dana tidak sedikit, namun justru PARA TERGUGAT secara langsung maupun tidak langsung telah mendapatkan manfaat atas kemiripan merek*

Halaman 26 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



*dagang yang digunakan secara tanpa hak tersebut, yakni berupa omset penjualan produk kosmetik sebesar Rp.600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah) setiap bulan atau setara Rp.3.600.000.000.000,- (tiga trilyun enam ratus milyar rupiah) dalam waktu 6 (enam) bulan;”*

*“Oleh sebab itu maka atas pelanggaran berupa penggunaan merek MS GLOW secara tanpa hak yang memiliki kemiripan pada pokoknya dengan merek yang digunakan PENGGUGAT tersebut kiranya patut dan beralasan apabila PENGGUGAT menuntut ganti rugi terhadap PARA TERGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp. 360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh milyar rupiah) secara tunai dan seketika yakni nilai 10% (sepuluh persen) dari omset 6 (enam) bulan yang diperhitungkan sebagai biaya atas manfaat penggunaan merek dagang yang selama ini secara gencar diiklankan oleh PENGGUGAT dengan biaya yang tidak sedikit;”*

7. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT tersebut di atas adalah **Kabur** dan **tidak jelas (*obscur libel*)** dengan alasan hukum bahwa dalil tersebut tidak menjelaskan dan menguraikan secara tegas dan terperinci perhitungan timbulnya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT yang diakibatkan dari penggunaan merek oleh TERGUGAT II;

Bahwa selanjutnya terkait dengan tuntutan ganti rugi yang harus ditanggung oleh TERGUGAT II secara tanggung renteng tidak berdasarkan hukum yang jelas dan PENGGUGAT juga tidak menjelaskan dan menguraikan secara tegas dan terperinci perhitungan tersebut dalam gugatannya;

8. Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”) dan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (“**HIR**”) yang menyatakan :

Pasal 1865 KUHPerdata :

“Setiap orang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”

Pasal 163 HIR :

Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak





orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

**C. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

9. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT terungkap fakta ada keterkaitan pihak ketiga yang harus didudukkan sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., dimana PENGGUGAT mengklaim merek PS GLOW dan PSTORE GLOW milik PENGGUGAT telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;
10. Bahwa keterkaitan pihak ketiga tersebut adalah menjadi keharusan untuk didudukkan sebagai pihak karena merek MS GLOW juga telah terdaftar dalam register merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.. Selain itu, pihak ketiga tersebut mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikan atas suatu merek dagang. **Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2752 K/Pdt/1983, tanggal 12-12-1984;**
11. Bahwa dengan demikian, **mengingat PENGGUGAT tidak menarik** Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. **sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan PENGGUGAT harus dikualifisir sebagai gugatan kurang pihak;**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat **MENOLAK** Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan **PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard);**

**DALAM POKOK PERKARA :**

12. Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, TERGUGAT II mohon agar segala hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, adalah merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
13. Bahwa **TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT** kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya;
14. Bahwa TERGUGAT II merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 02 tertanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Sugianto, SH., M.Kn



Notaris di Kabupaten Malang yang telah mendapatkan pengesaran dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (**"Menkumham RI"**) berdasarkan Surat Keputusan No, AHU-0055377.AH.01.01.Tahun 2019 dan telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan No. 25 tertanggal 30 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Donni Yulian Dwi Siswanto dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham RI AHU-AH.01.03-0494827 tertanggal 31 Desember 2021.

15. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada point 4 s/d 6 yang pada pokoknya mendalilkan PENGGUGAT tidak pernah memberikan izin dan/atau persetujuan apapun untuk mendistribusikan/memasarkan produk menggunakan merek dagang **"MS GLOW"** oleh TERGUGAT II yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek **"PS GLOW"** dan **"PSTORE GLOW"** yang digunakan oleh PENGGUGAT;
16. Bahwa berdasarkan **fakta hukum** yang ada, sejak 8 Agustus 2018, merek **"MS GLOW"** yang didistribusi dan dipasarkan oleh TERGUGAT I dan telah didaftarkan oleh TERGUGAT IV pada DJKI, telah tercatat, terdaftar dan telah mendapatkan perlindungan merek dari DJKI; sampai dengan tanggal 20 September 2026 dengan **nomor pendaftaran IDM000633038** dan TERGUGAT IV juga telah memperoleh Sertifikat Merek dari DJKI yang membuktikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (**"UU MIG"**) TERGUGAT IV memiliki Hak atas Merek tersebut. Adapun **Pasal 3 UU MIG** menyatakan sebagai berikut :

***"Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar."***

17. Bahwa selanjutnya, berdasarkan hal tersebut di atas, TERGUGAT II dalam mendistribusikan/memasarkan merek dagang **"MS GLOW"** telah mendapatkan izin dari TERGUGAT IV selaku pemegang hak atas merek dagang **"MS GLOW"** berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU MIG juga memiliki hak eksklusif atas merek dimaksud. Adapun bunyi Pasal 1 ayat (5) UU MIG menyatakan sebagai berikut :  
*"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.**"*
18. Bahwa berdasarkan fakta hukum, merek **"PSTORE GLOW"** yang digunakan **PENGGUGAT** barulah terdaftar pada tanggal **1 Mei 2021** pada DJKI dengan nomor pendaftaran **IDM000943833**, sehingga **sangatlah beralasan jika**



**PENGGUGAT**lah yang patut diduga merupakan pihak yang menggunakan merek tanpa hak;

19. Bahwa selain itu, merek dagang dari “**PS GLOW**” yang diklaim oleh PENGGUGAT telah **TERDAFTAR** pada DJKI sebagaimana dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 4 point 3 adalah suatu dalil yang **sangat menyesatkan, mengada-ada** dan merupakan suatu **kebohongan** oleh karena berdasarkan fakta hukum diketahui merek dagang “**PS GLOW**” belum tercatat dan terdaftar pada DJKI. Untuk itu, TERGUGAT I *mensomier* PENGGUGAT untuk membuktikan bahwa merek dagang “**PS GLOW**” telah terdaftar pada DJKI;
20. Bahwa TERGUGAT IV **secara hukum** telah memperoleh hak untuk memberikan izin kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk memproduksi, memasarkan, mempromosikan dan mendistribusikan merek dagang “**MS GLOW**” dalam pasar Indonesia sehingga TERGUGAT II tidak perlu mendapatkan izin dari PENGGUGAT terkait penggunaan merek tersebut. Oleh karena merek dagang TERGUGAT IV telah memperoleh sertifikat merek dan terdaftar pada DJKI, maka demi hukum merek dagang milik TERGUGAT IV berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebab berdasarkan ketentuan hukum merek yang dianut oleh Negara Indonesia yaitu “**First to File**”, yang artinya, siapa yang lebih dahulu mendaftarkan atau memperoleh sertifikat merek, Pihak lain tidak dibolehkan mendaftarkan suatu merek dengan nama yang sama. Ditegaskan pula berdasarkan asas “**Priorin Tempora Nelior in Jure**”, yang berarti pendaftar pertama berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum;
21. Bahwa justru merek dagang “**PS GLOW**” yang merupakan milik PENGGUGAT yang nyatanya belum tercatat dan terdaftar pada DJKI, sudah sepatutnya tidak memiliki hak untuk memasarkan merek dagangnya tersebut karena memiliki kemiripan dan kesan persamaan yang dominan dengan merek dagang milik TERGUGAT IV yaitu “**MS GLOW**”, hal tersebut dapat terlihat jelas dari kesamaan penamaan merek dagang milik TERGUGAT IV yang dapat dilihat dalam penggunaan frasa “**GLOW**” dan hanya berbeda frasa pada “**MS**” dengan frasa “**PS**” atau “**PSTORE**” merek dagang PENGGUGAT. Sehingga dengan demikian, maka merek dagang milik PENGGUGAT yang menyatakan mereknya telah terdaftar pada DJKI, demi hukum sudah sepatutnya **ditolak pendaftarannya** oleh DJKI karena telah melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU MIG beserta penjelasannya, yang menyatakan sebagai berikut :



## **Pasal 21 ayat (1) beserta penjelasannya :**

*“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:*

- e. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- f. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- g. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau*
- h. Indikasi Geografis terdaftar.”*

## **Penjelasan :**

*“Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.”*

22. Bahwa selanjutnya, pemasaran merek dagang yang dilakukan PENGGUGAT juga menimbulkan kondisi **persaingan usaha yang tidak sehat serta berupaya untuk melakukan monopoli pasar dengan cara menjual produk-produknya dengan harga yang jauh lebih murah** dibidang kosmetik milik TERGUGAT II;
23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas dan terbukti TERGUGAT IV selaku pemilik hak eksklusif atas merek dagang **“MS GLOW”** telah memberikan izin kepada TERGUGAT II untuk mendistribusikan dan/atau memasarkan produk menggunakan merek **“MS GLOW”**, sehingga sudah sepatutnya jika gugatan *a quo* yang diajukan PENGGUGAT merupakan gugatan yang tidak berdasar hukum dan dengan demikian sangat beralasan hukum jika gugatan PENGGUGAT dinyatakan **ditolak** untuk seluruhnya;
24. Bahwa selain itu, terbukti adanya tindakan dari PENGGUGAT yang mencoba memasarkan dan/atau mendistribusikan merek dagangnya yaitu **“PS GLOW”** dan **“PSTORE GLOW”** tanpa mendapatkan izin dari TERGUGAT IV selaku pemegang hak eksklusif dari merek tersebut;
25. Bahwa oleh karena telah terbukti secara sah bahwa PENGGUGAT memiliki indikasi untuk **meniru dan menjiplak** atau **mengikuti merek** dagang milik TERGUGAT IV sehingga berpotensi dapat mengecoh atau menyesatkan





konsumen milik TERGUGAT II dengan cara menjual dan/atau memasarkan produk-produk "PS GLOW" dan "PSTORE GLOW" tanpa mendapatkan izin dari TERGUGAT IV selaku pemegang hak atas merek tersebut untuk mendapatkan keuntungan sepihak, sedangkan TERGUGAT II telah mendapat izin dari TERGUGAT IV untuk mendistribusikan dan/atau memasarkan merek milik TERGUGAT IV. Dengan demikian gugatan PENGGUGAT terkait tuntutan kerugian adalah keliru dan tidak berdasar sehingga menurut hukum gugatan *a quo* harus dinyatakan **ditolak**;

26. Bahwa permohonan PENGGUGAT agar TERGUGAT II membayar uang paksa (*dwangsom*) adalah sangat tidak berdasar dan keliru, karena selain terbukti TERGUGAT II tidak melakukan perbuatan penggunaan merek dagang tanpa hak, tuntutan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah ganti rugi berupa penyerahan uang bukan menyerahkan barang atau melakukan pekerjaan, dengan demikian permohonan tersebut juga telah melanggar Pasal 225 HIR Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791 K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973;
27. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap harta kekayaan TERGUGAT II di samping sangat berlebihan juga tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh **Pasal 227 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05/1975** yang menentukan bahwa sahnya suatu permohonan sita jaminan haruslah memenuhi syarat :
  - a. adanya persangkaan yang beralasan bahwasanya orang yang berhutang berusaha untuk mengalihkan kekayaannya;
  - b. agar benda-benda yang disita dinilainya seperkiraan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat;

Menurut **M. Yahya Harahap, S.H.**, terdapat beberapa alasan-alasan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) antara lain, yaitu:

- a. ada persangkaan yang beralasan;
- b. tergugat akan menggelapkan barang-barangnya;
- c. dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat;
- d. sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap;

Syarat yang disebutkan dalam **Pasal 227 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05/1975** tersebut di atas sama sekali tidak terpenuhi dalam perkara *a quo* karena :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT II tidak pernah berhutang kepada PENGGUGAT serta tidak ada satu buktipun yang mendukung bahwa TERGUGAT II akan mengalihkan harta kekayaannya;
- 28. Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslag) dan/atau menyatakan tidak sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
- 29. Bahwa perkara ini timbul akibat kesalahan PENGGUGAT sendiri dan tidak ada perbuatan menggunakan merek tanpa hak yang dilakukan oleh TERGUGAT II dalam perkara a quo, sehingga pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada PENGGUGAT itu sendiri;

Memperhatikan hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas, terbukti **tidak ada** Perbuatan **MENGGUNAKAN MEREK TANPA HAK** yang dilakukan oleh TERGUGAT II, dimana TERGUGAT II menggunakan merek dagang “**MS GLOW**” telah mendapatkan persetujuan dari TERGUGAT IV selaku pemilik hak eksklusif atas merek tersebut ataupun sejenisnya, sebaliknya justru PENGGUGAT lah yang telah menggunakan merek milik TERGUGAT IV tanpa **mendapatkan persetujuan** dan mengambil keuntungan dari TERGUGAT II dengan mengajukan gugatan ini serta melakukan pemasaran merek dagang yang memiliki indikasi **meniru** dan **menjiplak** atau **mengikuti merek** dagang milik TERGUGAT IV yang didistribusikan oleh TERGUGAT II, sehingga dapat mengecoh atau menyesatkan konsumen milik TERGUGAT II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini TERGUGAT II mohon agar yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara a quo menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**);

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa TERGUGAT II KONPENSI selanjutnya dalam Gugatan Rekonpensi ini disebut sebagai “**PENGGUGAT II REKONPENSI**” dan PENGGUGAT KONPENSI dalam Gugatan Rekonpensi selanjutnya disebut dengan “**TERGUGAT REKONPENSI**”;
2. Bahwa untuk mempersingkat dalil-dalil Gugatan Rekonpensi ini, semua hal ataupun dalil-dalil yang telah dikemukakan pada Jawaban dalam konpensi di atas secara mutatis mutandis mohon dimasukkan dan diajukan sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil-dalil dalam bagian Gugatan Rekonpensi ini;
3. Bahwa TERGUGAT IV KONPENSI merupakan pemegang hak eksklusif atas merek “**MS GLOW**” yang telah terdaftar sejak tahun 2018 pada DJKI.

Halaman 33 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya TERGUGAT IV KONPENSI juga merupakan pemegang hak atas merek "**MS GLOW FOR MEN**" yang telah terdaftar sejak 1 Agustus tahun 2021 pada DJKI, dengan nomor pendaftaran **IDM000877377 kelas 3 kosmetik** selaku pemegang hak atas merek tersebut **telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) Jo. Pasal 3 UU MIG;**

4. Bahwa selanjutnya, PENGGUGAT II REKONPENSI merupakan perseoran terbatas yang telah mendapatkan izin dari TERGUGAT IV KONPENSI untuk mendistribusikan dan/atau memasarkan produk-produk kosmetik menggunkan merek dagang "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN";
5. Bahwa pada sekitar bulan Juni Tahun 2020 Sdr. PUTRA SIREGAR selaku pemilik dari perusahaan TERGUGAT REKONPENSI telah mengirimkan pesan singkat melalui Direct Message (pesan singkat) pada aplikasi Instagram kepada Sdr. MUHAMAD FADHALAN KADIR yang merupakan salah satu Karyawan PENGGUGAT II REKONPENSI meminta agar dapat dipertemukan TERGUGAT III KONPENSI dan TERGUGAT IV REKONPENSI selaku pemegang saham dari PENGGUGAT II REKONPENSI yang mendistribusikan dan/atau memasarkan produk-produk kosmetik Merek dagang "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN";
6. Bahwa PENGGUGAT II REKONPENSI mengetahui sekitar bulan Agustus Tahun 2020 TERGUGAT III KONPENSI dan TERGUGAT IV KONPENSI telah melakukan pertemuan dengan Sdr. PUTRA SIREGAR selaku pemilik dari perusahaan TERGUGAT REKONPENSI dimana dalam pertemuan tersebut Sdr. PUTRA SIREGAR dengan segala bujuk rayu menyampaikan penawaran untuk melakukan kerjasama bisnis kosmetik untuk memasarkan produk-produk kosmetik merek dagang "MS GLOW" di tempat domisili Sdr. PUTRA SIREGAR dan tanpa rasa curiga dari TERGUGAT III KONPENSI dan TERGUGAT IV KONPENSI juga menceritakan segala hal mengenai produk-produk kosmetik dengan merek dagang "MS GLOW" mulai dari cara memproduksi, strategi bisnis sampai dengan cara pengemasan produk;
7. Bahwa setelah pertemuan pada bulan Agustus tahun 2020 tersebut, TERGUGAT REKONPENSI tidak pernah lagi melakukan komunikasi baik dengan TERGUGAT III KONPENSI maupun TERGUGAT IV KONPENSI sampai dengan sekitar tahun 2021, Kemudian TERGUGAT III KONPENSI dan TERGUGAT IV KONPENSI menerima informasi dari PT PRABU BUANA SENTOSA yang merupakan mitra bisnis PENGGUGAT II KONPENSI selaku perusahaan yang membuat kemasan produk-produk kosmetik dari merek dagang "**MS GLOW**" dan "**MS GLOW FOR MEN**" jika terdapat pihak yang

Halaman 34 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



memesan kemasan yang serupa dengan membawa contoh kemasan produk-produk kosmetik merek "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN";

8. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT II REKONPENSI kemudian baru mengetahui beredarnya produk kosmetik yang pada pokoknya memiliki persamaan dengan produk-produk kosmetik dengan merek dagang "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN" dengan menggunakan merek dagang "PS GLOW", "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW FOR MEN", baik dalam penulisan merek, warna dan bentuk kemasan, aroma hingga warna produk, serta strategi bisnis yang digunakan dalam melakukan pemasaran produk. TERGUGAT III KONPENSI dan TERGUGAT IV KONPENSI merupakan pegang saham dari PENGGUGAT II REKONPENSI mengetahui jika produk-produk tersebut adalah milik dari Sdr. PUTRA SIREGAR yang merupakan pemilik dari perusahaan TERGUGAT REKONPENSI;
9. Bahwa atas beredarnya merek dagang "PS GLOW", "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW MEN" di pasar Indonesia, TERGUGAT III KONPENSI dan TERGUGAT IV KONPENSI dengan iktikad baik berupaya untuk mencoba menghubungi Sdr. PUTRA SIREGAR selaku pemilik dari perusahaan TERGUGAT REKONPENSI untuk menanyakan terkait adanya persamaan merek "MS GLOW", "MS GLOW FOR MEN" dengan "PS GLOW", "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW FOR MEN", namun iktikad baik TERGUGAT III KONPENSI dan TERGUGAT IV KONPENSI tersebut, tidak mendapatkan tanggapan/respon yang baik dari Sdr. PUTRA SIREGAR selaku pemilik dari perusahaan TERGUGAT REKONPENSI;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sebagaimana yang telah PENGGUGAT II REKONPENSI uraikan pada jawaban dalam bagian Kompensi. PENGGUGAT II REKONPENSI sangat keberatan dengan diterimanya pendaftaran merek "PS GLOW" dan "PS GLOW MEN" oleh DJKI dikarenakan merek-merek tersebut memiliki kemiripan dengan merek dagang "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN" milik TERGUGAT KONPENSI IV, sehingga sudah sepatutnya apabila pendaftaran merek dagang "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW MEN" dibatalkan;
11. Bahwa dalil PENGGUGAT II REKONPENSI tersebut di atas sangat beralasan hukum karena merek dagang "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW MEN" bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Jo Pasal 23 ayat (3) UU MIG dan melanggar prinsip First to File yang ditegakkan dalam asas "Priorin Tempora Nelior in Jure" yang berarti pendaftar pertama berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dimana TERGUGAT IV KONPENSI yang





pertama kali mendaftarkan merek dagang "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN", sehingga dengan demikian patut diduga TERGUGAT REKONPENSI memiliki iktikad tidak baik dalam mendaftarkan, memasarkan dan mendistribusikan merek-merek dagangnya. Untuk itu sudah sepatutnya jika merek-merek dagang TERGUGAT REKONPENSI yaitu "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW MEN" demi hukum tidak memiliki hak untuk diterima pendaftarannya serta tidak dapat dipasarkan dan didistribusikan pada pasar kosmetik Indonesia;

12. Bahwa atas dengan terdaptarnya "PSTORE GLOW" serta "PS GLOW MEN" pada DJKI, dimana merek-merek tersebut atau kesamaan pada pokoknya memiliki kesamaan sebagian atau keseluruhan dengan merek-merek milik TERGUGAT IV KONPENSI yaitu "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN", maka DJKI sudah sepatutnya menolak pendaftaran merek dagang milik TERGUGAT REKONPENSI pada saat pendaftaran, karena dengan terdapatnya persamaan baik itu sebagian atau keseluruhan kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang milik TERGUGAT IV KONPENSI, maka merek dagang milik TERGUGAT REKONPENSI telah memenuhi adanya unsur iktikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU MIG;
13. Bahwa hal tersebut di atas dipertegas oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor : 1269.K/Pdt.1984., dalam menilai adanya unsur persamaan pada pokoknya telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

***"Kalau nama mereknya sama, maka hal ini dianggap sama seluruhnya atau sama pada pokoknya...."***

14. Bahwa merek-merek dagang TERGUGAT REKONPENSI yang telah didistribusikan dan dipromosikan dalam pasar kosmetik Indonesia patut diduga TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan kegiatan usaha dengan niat buruk dan iktikad tidak baik, padahal diketahuinya merek-merek tersebut memiliki kesamaan dengan merek dagang milik TERGUGAT IV KONPENSI. Kemudian salah satu dari merek dagang dari TERGUGAT REKONPENSI yaitu "**PS GLOW**" ternyata belum terdaftar dan tidak tercatat dalam data base DJKI, namun TERGUGAT REKONPENSI tetap memasarkan merek-merek dagangnya tersebut dan atas perbuatan TERGUGAT REKONPENSI itu menimbulkan **persaingan usaha yang tidak sehat dalam pasar kosmetik Indonesia** karena TERGUGAT REKONPENSI **mencoba memanfaatkan ketenaran merek** milik TERGUGAT IV KONPENSI guna mendapatkan keuntungan dengan cara yang



mudah dan berupaya untuk mencoba **mengelabui, menguasai dan/atau merampas konsumen** milik PENGGUGAT REKONPENSI;

15. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI dalam memasarkan produknya mencoba melakukan permainan harga, dimana harga yang ditawarkan oleh TERGUGAT REKONPENSI dalam merek dagangnya yaitu "PS GLOW", "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW MEN", jauh lebih murah dari produk yang dipasarkan oleh PENGGUGAT II REKONPENSI sehingga banyak reseller dari PENGGUGAT II REKONPENSI yang beralih ke Produk milik TERGUGAT REKONPENSI. Padahal selama ini PENGGUGAT II REKONPENSI telah berupaya membangun nama baik dan kualitas produk dagangannya yang sampai dengan saat ini telah memiliki jutaan konsumen yang telah menggunakan produk kosmetik yang telah didistribusikan dan dipasarkan oleh PENGGUGAT II REKONPENSI;
16. Bahwa merek-merek dagang yang dipasarkan oleh TERGUGAT REKONPENSI dikhawatirkan mengakibatkan konsumen menjadi keliru dalam membedakan produk kosmetik yang didistribusi dan/atau dipasarkan oleh PENGGUGAT II REKONPENSI yang disebabkan karena jenis kosmetik yang diproduksi, dipasarkan dan didistribusikan oleh TERGUGAT REKONPENSI memiliki persamaan baik itu sebagian atau keseluruhan dengan merek-merek yang telah didistribusikan dan dipasarkan oleh PENGGUGAT II REKONPENSI;
17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tentunya mengakibatkan kerugian yang nyata bagi PENGGUGAT II REKONPENSI yang selama ini telah membangun nama baik dari merek-merek TERGUGAT IV KONPENSI dalam mendistribusikan dan memasarkan produk-produk yang menggunakan merek dagang milik TERGUGAT IV KONPENSI dan telah memiliki tempat di tengah-tengah pasar kosmetik di Indonesia;
18. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI sebagaimana yang telah PENGGUGAT II REKONPENSI uraikan di atas, patut diduga jika TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan pelanggaran Penggunaan Merek Dagang Tanpa Hak yang seharusnya TERGUGAT REKONPENSI sebelum melakukan pendaftaran merek-merek dagangnya serta melakukan pemasaran dan distribusi merek-merek dagangnya di pasar kosmetik Indonesia harus memperoleh izin terlebih dahulu dari TERGUGAT IV KONPENSI selaku pemegang hak atas merek "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN" yang telah diberikan hak eksklusif berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU MIG;
19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kerugian yang telah diderita oleh PENGGUGAT II REKONPENSI telah memenuhi unsur kerugian atas perbuatan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI,



sehingga sesuai dengan **Pasal 83 ayat (1) huruf a UU MIG**, sangat beralasan hukum apabila PENGGUGAT II REKONPENSI menuntut tuntutan ganti rugi kepada TERGUGAT REKONPENSI. Adapun **Pasal 83 ayat (1) huruf a UU MIG**, menyatakan sebagai berikut :

**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/atau jasa yang sejenis berupa:**

**c. gugatan ganti rugi; dan/atau**

**d. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”**

20. Bahwa atas perbuatan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI yang menggunakan merek dagang yang memiliki persamaan baik itu sebagian atau keseluruhan dengan merek dagang PENGGUGAT II REKONPENSI, maka PENGGUGAT II REKONPENSI telah mengalami kerugian yang tidak sedikit yang rinciannya sebagai berikut :

#### a. Kerugian Materil

Berdasarkan data penjualan secara online melalui 4 (*empat*) e-Commerce karena adanya penggunaan merek tanpa hak dengan iktikad tidak baik yang dilakukan TERGUGAT REKONPENSI dengan rincian sebagai berikut :

Penjualan Online sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini sebesar :

➤ Official Store Shopee	Rp. 422.137.600,-
➤ Shopee (Highest Price)	Rp. 6.282.304.810,-
➤ Tokopedia	Rp. 362.410.750,-
➤ Lazada	Rp. 33.125.762,-
<hr/>	
<i>Total</i>	<i>Rp. 7.099.978.922,-</i>

Berdasarkan *study data* dari *Statista Research Department* yang dipublish pada bulan Januari tahun 2022 diketahui penjualan produk *beauty* dan *personal care* melalui e-Commerce secara rata-rata sampai dengan tahun 2022 berkontribusi sebanyak 15% dari total penjualan. Dimana diketahui TERGUGAT REKONPENSI selain melakukan penjualan *Online*, juga melakukan penjualan *offline* (langsung) lewat *seller* dan distributor secara aktif, maka dapat disimpulkan total pendapatan TERGUGAT REKONPENSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini untuk penjumlahan keseluruhan baik secara *offline* dan *online* adalah sebagai berikut :

**$(100\% \div 15\%) \times \text{Rp. 7.099.978.922,-} = \text{Rp. 47.333.192.813,33,-}$**

Dengan demikian, total kerugian yang dialami PENGGUGAT II REKONPENSİ atas penggunaan merek dagang milik TERGUGAT REKONPENSİ yang mempunyai kesamaan merek dagang “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” yang didistribusikan dan dipasarkan oleh PENGGUGAT II REKONPENSİ adalah sebesar **Rp. 47.333.192.813,33,- (empat puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga belas Rupiah dan tiga puluh tiga sen);**

## b. Kerugian Immateril

Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ tersebut di atas, menyebabkan PENGGUGAT II REKONPENSİ telah mengalami kerugian immateril yang sulit dinilai dengan uang karena rusaknya reputasi bisnis dan nama baik serta hilangnya kepercayaan masing-masing rekanan bisnis PENGGUGAT II REKONPENSİ serta kehilangan waktu dan tenaga yang tidak sedikit, namun akan dianggap pantas apabila PENGGUGAT I REKONPENSİ mendapat kompensasi dalam bentuk uang yang nilainya sebesar **Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar Rupiah);**

## c. Kerugian Materil dan Immateril

Atas seluruh kerugian materil dan immateril yang berhak dituntut oleh PENGGUGAT I REKONPENSİ terhadap TERGUGAT REKONPENSİ dalam perkara *a quo* berjumlah **Rp. 547.333.192.813,33,- (lima ratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga belas Rupiah dan tiga puluh tiga sen);**

### Atau

Bahwa apabila jumlah tersebut dianggap tidak patut, maka Majelis Hakim Yang Mulia berwenang menentukan berapa sepatasnya yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT REKONPENSİ sebagai hukuman dan tidak bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR (*ex aequo et bono*) (**Vide Putusan Mahkamah Agung R.I. NO. 610 K/SIP/19698 Tanggal 23 Mei 1970**);

Halaman 39 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia (illusoir), maka sangat patut dan wajar apabila PENGGUGAT II REKONPENSI mohon diletakkan Sita Jaminan atas seluruh harta kekayaan TERGUGAT REKONPENSI, baik berupa barang bergerak maupun benda tetap, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang akan dimohonkan secara terpisah dalam perkara a quo;
22. Bahwa gugatan PENGGUGAT II REKONPENSI didasari bukti-bukti autentik karenanya patut apabila PENGGUGAT II REKONPENSI mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
23. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terdapat hubungan antara penggunaan merek dagang tanpa hak dengan adanya iktikad buruk yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI yang menyebabkan kerugian yang diderita PENGGUGAT II REKONPENSI;
24. Bahwa perkara ini timbul karena penggunaan merek dagang tanpa hak oleh TERGUGAT REKONPENSI sehingga biaya perkara haruslah dibebankan kepada TERGUGAT REKONPENSI;

## **PETITUM**

Berdasarkan fakta-fakta serta alasan hukum yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT II KOMPENSI/PENGGUGAT II REKONPENSI tersebut di atas, maka TERGUGAT II KOMPENSI/PENGGUGAT II REKONPENSI mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara a quo berkenan memberi putusan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

## **M E N G A D I L I :**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

### **DALAM KOMPENSI**

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

### **DALAM REKONPENSI:**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari PENGGUGAT II REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek-merek dagang yang digunakan TERGUGAT II KOMPENSI adalah merek dagang yang sah milik TERGUGAT IV KOMPENSI;
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar ganti rugi materil kepada PENGGUGAT II REKONPENSI dari tahun 2021 sampai dengan saat ini

Halaman 40 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 47.333.192.813,33,- (empat puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga belas Rupiah dan tiga puluh tiga sen);

4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar kerugian immateril yang dialami oleh PENGGUGAT II REKONPENSI sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar Rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar total kerugian kepada PENGGUGAT II REKONPENSI sebesar Rp. Rp.547.333.192.813,33,- (lima ratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga belas Rupiah dan tiga puluh tiga sen), yang pembayarannya dilaksanakan dengan seketika dan sekaligus;
6. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek-merek dagang "PS GLOW" dan "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW MEN", termasuk namun tidak terbatas kepada perbuatan memproduksi, mengedarkan dan/atau memperdagangkan usaha bisnis kosmetik yang memakai merek-merek dagang tersebut dan perbuatan lainnya;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

## **Jawaban Tergugat III :**

### DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI

#### **A. TENTANG GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUR LIBEL*)**

1. Bahwa TERGUGAT III **menolak** dengan **tegas** posita butir 1 s/d butir 11 gugatan PENGGUGAT oleh karena terlihat jelas PENGGUGAT tidak mampu menggambarkan penggunaan merek dagang "MS GLOW" tanpa hak yang dilakukan oleh TERGUGAT III dengan merek "PS GLOW" dan "PSTORE GLOW" milik PENGGUGAT, sehingga gugatan PENGGUGAT sangatlah **tidak berdasar hukum** dan **tidak jelas** serta terkesan mengada-ngada;

Halaman 41 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



2. Bahwa selanjutnya, dalam posita gugatannya PENGGUGAT juga tidak jelas dalam menentukan objek penggunaan merek tanpa hak yang dilakukan oleh TERGUGAT III karena PENGGUGAT dalam gugatannya tidak dapat menyebutkan register merek dagang “MS GLOW” yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. (“DJKI”) yang dipermasalahkan yang menurut PENGGUGAT memiliki persamaan merek dagang dengan merek “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” milik PENGGUGAT, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan objek dari perkara yang digugat oleh PENGGUGAT. Hal tersebut memperlihatkan **ketidakcermatan** dari PENGGUGAT dalam menyusun posita dalam gugatannya dan mengakibatkan kaburnya dasar gugatan PENGGUGAT terkait merek yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa **M. Yahya Harahap** telah menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Rv, dinyatakan : *bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie) sehingga agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)*;
5. Bahwa dikarenakan tidak jelasnya objek (***obscuur libel***) yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya gugatan *a quo* **ditolak** atau **gugatan tidak dapat diteima** (***niet ontvankelijk verklaard***);

Dengan demikian, mengacu pada doktrin dan Pasal 8 Rv tersebut, maka sangat jelas dan terang gugatan PENGGUGAT kabur (***obscuur libel***). Sehingga sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***);



## B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) MENGENAI NILAI KERUGIAN

1. Bahwa selanjutnya TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 6 butir 8 yang menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa Tindakan PARA TERGUGAT yang tanpa hak telah menggunakan merek dagang "MS GLOW" yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan produk sejenis dengan merek dagang "PS GLOW" dan "PSTORE GLOW" yang digunakan PENGGUGAT sangatlah merugikan PENGGUGAT, dimana untuk membesarkan merek dagang tersebut PENGGUGAT telah membiayai proses periklanan yang mengeluarkan dana tidak sedikit, namun justru PARA TERGUGAT secara langsung maupun tidak langsung telah mendapatkan manfaat atas kemiripan merek dagang yang digunakan secara tanpa hak tersebut, yakni berupa omset penjualan produk kosmetik sebesar Rp.600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah) setiap bulan atau setara Rp.3.600.000.000.000,- (tiga trilyun ratus enam ratus milyar rupiah) dalam waktu 6 (enam) bulan;"*

*"Oleh sebab itu maka atas pelanggaran berupa penggunaan merek MS GLOW secara tanpa hak yang memiliki kemiripan pada pokoknya dengan merek yang digunakan PENGGUGAT tersebut kiranya patut dan beralasan apabila PENGGUGAT menuntut ganti rugi terhadap PARA TERGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp.360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh milyar rupiah) secara tunai dan seketika yakni nilai 10% (sepuluh persen) dari omset 6 (enam) bulan yang diperhitungkan sebagai biaya atas manfaat penggunaan merek dagang yang selama ini secara gencar diiklankan oleh PENGGUGAT dengan biaya yang tidak sedikit;"*

2. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT tersebut di atas adalah **Kabur** dan **tidak jelas (*obscuur libel*)** dengan alasan hukum bahwa dalil tersebut tidak menjelaskan dan menguraikan secara tegas dan terperinci perhitungan timbulnya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT yang diakibatkan dari penggunaan merek oleh TERGUGAT III;
3. Bahwa selanjutnya terkait dengan tuntutan ganti rugi yang harus ditanggung oleh TERGUGAT III secara tanggung renteng tidak berdasarkan hukum yang jelas dan PENGGUGAT juga tidak menjelaskan dan menguraikan secara tegas dan terperinci perhitungan tersebut dalam gugatannya;





4. Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”) dan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (“**HIR**”) yang menyatakan :

**Pasal 1865 KUHPerdata :**

**“Setiap orang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”**

**Pasal 163 HIR :**

**Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.**

**C. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

1. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT terungkap fakta ada keterkaitan pihak ketiga yang harus didudukkan sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., dimana PENGGUGAT mengklaim merek “**PS GLOW**” dan “**PSTORE GLOW**” milik PENGGUGAT telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;
2. Bahwa keterkaitan pihak ketiga tersebut adalah menjadi keharusan untuk didudukkan sebagai pihak karena merek “**MS GLOW**” juga telah terdaftar dalam register merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.. Selain itu, pihak ketiga tersebut mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikan atas suatu merek dagang. **Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2752 K/Pdt/1983, tanggal 12-12-1984;**
3. Bahwa dengan demikian, **mengingat PENGGUGAT tidak menarik** Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. **sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan PENGGUGAT harus dikualifisir sebagai gugatan kurang pihak;**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat **MENOLAK** Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan **PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard);**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, TERGUGAT III mohon agar segala hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, adalah merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa **TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT** kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa benar dahulu TERGUGAT III menjabat selaku Direktur pada perseroan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana dibuktikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kosmetika Global Indonesia Nomor 1, tertanggal 7 Maret 2018, yang dibuat dihadapan Sugianto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-0012522.AH.01.01 tahun 2018, tertanggal 08 Maret 2018 dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kosmetika Cantik Indonesia Nomor 2, tertanggal 23 Oktober 2019, yang dibuat dihadapan Sugianto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-0055377.AH.01.01 tahun 2019, tertanggal 23 Oktober 2019;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2021, TERGUGAT III tidak lagi menjabat selaku Direktur pada perseroan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sebagaimana hal tersebut dibuktikan berdasarkan akta perubahan terakhir data perseroan PT Kosmetika Global Indonesia Nomor 8, tertanggal 6 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Donni Yulian Dwi Siswanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-0056529.AH.01.02. tahun 2021, tertanggal 13 Oktober 2021 dan akta perubahan terakhir data perseroan PT Kosmetika Cantik Indonesia Nomor 26, tertanggal 30 Desember 2021, yang dibuat dihadapan Donni Yulian Dwi Siswanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-AH.01.03-0494827, tertanggal 31 Desember 2021;
5. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT sepanjang menyangkut TERGUGAT III bertanggungjawab secara hukum atas penggunaan merek "**MS GLOW**" milik TERGUGAT IV oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam memproduksi dan/atau memasarkan/mengedarkan produk kosmetik

Halaman 45 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



golongan kelas 3 (kosmetika) dengan merek dagang “MS GLOW” yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” tanpa izin dan/atau persetujuan apapun dari PENGUGAT;

6. Bahwa berdasarkan **fakta hukum** yang ada, sejak 8 Agustus 2018, merek “MS GLOW” yang diproduksi oleh TERGUGAT I dan dipasarkan serta diedarkan oleh TERGUGAT II telah didaftarkan oleh TERGUGAT IV pada DJKI, sehingga merek “MS GLOW” telah tercatat, terdaftar dan telah mendapatkan perlindungan merek dari DJKI sampai dengan tanggal 20 September 2026 dengan nomor pendaftaran **IDM000633038** dan TERGUGAT IV juga telah memperoleh Sertifikat Merek dari DJKI yang membuktikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”), TERGUGAT IV memiliki Hak atas Merek tersebut. Adapun **Pasal 3** UU MIG menyatakan sebagai berikut :

**“Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.”**

7. Bahwa selanjutnya, berdasarkan hal tersebut di atas, TERGUGAT III dalam menjalankan kegiatan usaha TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah memperoleh izin dari TERGUGAT IV selaku pemegang atau pemilik merek dagang “MS GLOW” yang telah memiliki hak atas merek dagang “MS GLOW” berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU MIG juga memiliki hak eksklusif atas merek dimaksud. Adapun bunyi Pasal 1 ayat (5) UU MIG menyatakan sebagai berikut :

**“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.”**

8. Bahwa TERGUGAT III selama menjabat selaku Direktur dalam menjalankan kegiatan usaha TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam memproduksi dan/atau memasarkan/mengedarkan produk kosmetik golongan kelas 3 (kosmetika) dengan merek dagang “MS GLOW” telah memperoleh izin dari TERGUGAT IV selaku **pemegang hak merek** ataupun **hak eksklusif** atas merek tersebut;
9. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang **secara hukum** telah memperoleh izin dari TERGUGAT IV selaku pemegang hak merek ataupun hak eksklusif atas merek “MS GLOW” untuk memproduksi, memasarkan, mempromosikan dan mendistribusikan produk kosmetik golongan kelas 3 (kosmetika) dengan merek dagang “MS GLOW” dalam pasar Indonesia, sehingga TERGUGAT III dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kegiatan usaha TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak perlu mendapatkan persetujuan dari PENGGUGAT terkait penggunaan merek tersebut;

10. Bahwa merek dagang TERGUGAT IV yang telah memperoleh sertifikat merek dan terdaftar pada DJKI, demi hukum merek dagang milik TERGUGAT IV berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebab berdasarkan ketentuan hukum merek yang dianut oleh Negara Indonesia yaitu **"First to File"**, yang artinya, siapa yang lebih dahulu mendaftarkan atau memperoleh sertifikat merek, Pihak lain tidak dibolehkan mendaftarkan suatu merek dengan nama yang sama. Ditegaskan pula berdasarkan asas **"Priorin Tempora Nelior in Jure"**, pendaftar pertama berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum;
11. Bahwa justru merek dagang **"PS GLOW"** dan **"PSTORE GLOW"** yang merupakan milik PENGGUGAT yang nyatanya belum tercatat dan terdaftar pada DJKI, sudah sepatutnya tidak memiliki hak untuk memasarkan merek dagangnya tersebut karena memiliki kemiripan dan kesan persamaan yang dominan dengan merek dagang milik TERGUGAT IV yaitu **"MS GLOW"**, hal tersebut dapat terlihat jelas dari kesamaan penamaan merek dagang milik TERGUGAT IV yang dapat dilihat dalam penggunaan frasa **"GLOW"** dan hanya berbeda frasa pada **"MS"** dengan frasa **"PS"** atau **"PSTORE"** merek dagang PENGGUGAT. Sehingga dengan demikian, maka merek dagang milik PENGGUGAT yang menyatakan mereknya telah terdaftar pada DJKI, demi hukum sudah sepatutnya **ditolak pendaftarannya** oleh DJKI karena telah melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) UU MIG beserta penjelasannya, yang menyatakan sebagai berikut :

### **Pasal 21 ayat (1) beserta penjelasannya :**

*"Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:*

- a. *Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- b. *Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- c. *Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau*
- d. *Indikasi Geografis terdaftar."*

### **Penjelasan :**

Halaman 47 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby





"Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah **kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan** antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai **bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan**, yang terdapat dalam Merek tersebut."

**Pasal 21 ayat (3) beserta penjelasannya :**

"Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik."

**Penjelasan :**

"Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat **untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen**";

12. Bahwa selama TERGUGAT III menjabat sebagai Direktur TERGUGAT I dan TERGUGAT II, diketahui bahwa merek dagang dari "**PS GLOW**" yang diklaim oleh PENGGUGAT telah **TERDAFTAR** pada DJKI sebagaimana dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 4 point 3 adalah suatu dalil yang **sangat menyesatkan, mengada-ada** dan merupakan suatu **kebohongan** oleh karena berdasarkan fakta hukum yang ada, diketahui merek dagang "**PS GLOW**" belum tercatat dan terdaftar pada DJKI;
13. Bahwa selanjutnya terkait merek dagang "**PSTORE GLOW**" milik **PENGGUGAT**, berdasarkan fakta hukum yang ada, merek tersebut **barulah terdaftar pada tanggal 1 Mei 2021** pada DJKI dengan nomor pendaftaran **IDM000943833**, sehingga sangatlah beralasan jika **PENGGUGAT**lah yang patut diduga merupakan pihak yang menggunakan merek tanpa hak;
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas dan terbukti jika TERGUGAT III dalam menjalankan kegiatan usaha TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melakukan penggunaan merek tanpa hak atas merek milik PENGGUGAT, oleh karena TERGUGAT III dalam menjalankan usaha TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam memproduksi, mempromosikan, memasarkan dan mendistribusikan produk kosmetik golongan kelas 3 (kosmetika) dengan merek dagang "**MS GLOW**", telah memperoleh izin dari TERGUGAT IV selaku pemegang **hak merek** ataupun **hak eksklusif** atas merek tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena telah terbukti secara sah bahwa TERGUGAT III dalam menjalankan kegiatan usaha TERGUGAT I dan TERGUGAT II selama TERGUGAT III menjabat selaku Direktur tidak melakukan perbuatan penggunaan merek dagang tanpa hak karena telah memperoleh izin dari TERGUGAT IV selaku pemegang atau pemilik merek dagang “**MS GLOW**” yang memiliki hak eksklusif atas merek dagang tersebut, dengan demikian, jelas gugatan PENGGUGAT terkait tuntutan kerugian adalah keliru dan tidak berdasar hukum, sehingga menurut hukum gugatan yang demikian harus dinyatakan **ditolak**;
16. Bahwa permohonan PENGGUGAT agar TERGUGAT III membayar uang paksa (*dwangsom*) adalah sangat tidak berdasar dan keliru, karena selain terbukti TERGUGAT III tidak melakukan perbuatan penggunaan merek dagang tanpa hak, tuntutan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah ganti rugi berupa penyerahan uang bukan menyerahkan barang atau melakukan pekerjaan, dengan demikian permohonan tersebut juga telah melanggar **Pasal 225 HIR**;
17. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap harta kekayaan TERGUGAT III disamping sangat berlebihan juga tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh **Pasal 227 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05/1975** yang menentukan bahwa sahnya suatu permohonan sita jaminan haruslah memenuhi syarat :
  - a. adanya persangkaan yang beralasan bahwasanya orang yang berhutang berusaha untuk mengalihkan kekayaannya;
  - b. agar benda-benda yang disita dinilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat;
18. Menurut **M. Yahya Harahap, S.H.**, terdapat beberapa alasan-alasan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) antara lain, yaitu:
  - a. ada persangkaan yang beralasan;
  - b. tergugat akan menggelapkan barang-barangnya;
  - c. dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat;
  - d. sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap;

Halaman 49 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa syarat yang disebutkan dalam **Pasal 227 HIR** dan **Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05/1975** tersebut di atas sama sekali tidak terpenuhi dalam perkara *a quo* karena :
  - TERGUGAT III tidak pernah berhutang kepada PENGGUGAT serta tidak ada satu buktipun yang mendukung bahwa TERGUGAT III akan mengalihkan harta kekayaannya;
20. **Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dan/atau menyatakan tidak sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;**
21. Bahwa perkara ini timbul akibat kesalahan PENGGUGAT sendiri dan tidak ada perbuatan menggunakan merek tanpa hak yang dilakukan oleh TERGUGAT III dalam perkara *a quo*, sehingga pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada PENGGUGAT itu sendiri;

Memperhatikan hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas, terbukti **tidak ada** Perbuatan **MENGGUNAKAN MEREK TANPA HAK** yang dilakukan oleh TERGUGAT III, justru tindakan PENGGUGAT yang mengajukan gugatan ini kepada TERGUGAT III mencerminkan iktikad buruk dari PENGGUGAT yang hendak mencari ketenaran dengan menggugat TERGUGAT III yang memiliki nama baik dikalangan pebisnis Indonesia;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini TERGUGAT III mohon agar yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara *a quo* menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***);

## **DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa TERGUGAT III KONPENSI selanjutnya dalam Gugatan Rekonpensi ini disebut sebagai "**PENGGUGAT III REKONPENSI**" dan PENGGUGAT KONPENSI dalam Gugatan Rekonpensi selanjutnya disebut dengan "**TERGUGAT REKONPENSI**";
2. Bahwa untuk mempersingkat dalil-dalil Gugatan Rekonpensi ini, semua hal ataupun dalil-dalil yang telah dikemukakan pada Jawaban dalam konpensi di atas secara mutatis mutandis mohon dimasukkan dan diajukan sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil-dalil dalam bagian Gugatan Rekonpensi ini;

Halaman 50 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PENGGUGAT III REKONPENSI selama menjabat sebagai Direktur TERGUGAT I KONPENSI dan TERGUGAT II KONPENSI telah memproduksi, memasarkan dan mendistribusikan produk kosmetik golongan kelas 3 (kosmetika) dengan merek dagang "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN" milik TERGUGAT IV KONPENSI;
4. Bahwa pada sekitar bulan Juni Tahun 2020, Sdr. PUTRA SIREGAR selaku pemilik dari perusahaan TERGUGAT REKONPENSI telah mengirimkan pesan singkat melalui Direct Message (Pesan langsung) pada aplikasi Instagram kepada Sdr. MUHAMAD FADHALAN KADIR yang merupakan salah satu Karyawan produk kosmetik merek "MS GLOW" milik TERGUGAT IV KONPENSI meminta agar dapat dipertemukan dengan PENGGUGAT III REKONPENSI dan TERGUGAT IV KONPENSI;
5. Bahwa dengan itikad baik dari PENGGUGAT III REKONPENSI dan TERGUGAT IV KONPENSI, sekitar bulan Agustus Tahun 2020 TERGUGAT IV KONPENSI dan PENGGUGAT III REKONPENSI telah melakukan pertemuan dengan Sdr. PUTRA SIREGAR selaku pemilik dari perusahaan TERGUGAT REKONPENSI, dimana dalam pertemuan tersebut Sdr. PUTRA SIREGAR dengan segala bujuk rayu menyampaikan penawaran untuk melakukan kerjasama bisnis kosmetik untuk memasarkan produk-produk kosmetik merek dagang "MS GLOW", di tempat domisili Sdr. PUTRA SIREGAR dan tanpa rasa curiga, PENGGUGAT III REKONPENSI dan TERGUGAT IV KONPENSI juga menceritakan segala hal mengenai produk-produk kosmetik dengan merek dagang "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN", mulai dari cara memproduksi, strategi bisnis sampai dengan cara pengemasan produk;
6. Bahwa setelah pertemuan pada bulan Agustus tahun 2020 tersebut, TERGUGAT REKONPENSI tidak pernah lagi melakukan komunikasi baik dengan PENGGUGAT III REKONPENSI maupun TERGUGAT IV KONPENSI sampai dengan sekitar tahun 2021. Kemudian TERGUGAT IV KONPENSI dan PENGGUGAT III REKONPENSI menerima informasi dari PT PRABU BUANA SENTOSA yang merupakan mitra bisnis TERGUGAT KONPENSI II selaku perusahaan yang membuat kemasan produk-produk kosmetik dari merek dagang "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN" yang menginformasikan jika terdapat pihak yang memesan kemasan yang serupa dengan membawa contoh kemasan produk-produk kosmetik merek "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN";

Halaman 51 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari pertemuan tersebut, terlihat sangat jelas bentuk iktikad tidak baik dari TERGUGAT REKONPENSI atau Sdr. PUTRA SIREGAR selaku pemilik dari produk kosmetik golongan kelas 3 (kosmetika) dengan merek dagang "PS GLOW", "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW MEN", dalam hal ini TERGUGAT REKONPENSI atau Sdr. PUTRA SIREGAR hanya mencoba memanfaatkan PENGGUGAT III REKONPENSI dan TERGUGAT IV KONPENSI dalam mendapatkan informasi cara memproduksi, strategi bisnis sampai dengan cara pengemasan produk yang telah digunakan oleh PENGGUGAT III REKONPENSI sampai dengan mendistribusikan produk-produk kosmetik merek dagang "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN";
8. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT III REKONPENSI baru mengetahui adanya produk kosmetik yang beredar dan pada pokoknya memiliki persamaan dengan produk-produk kosmetik dengan merek dagang "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN" dengan menggunakan merek dagang "PS GLOW", "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW MEN", baik dalam penulisan merek, warna dan bentuk kemasan, aroma hingga warna produk, serta strategi bisnis yang digunakan dalam melakukan pemasaran produk. Dimana PENGGUGAT III REKONPENSI mengetahui jika produk-produk tersebut adalah milik dari Sdr. PUTRA SIREGAR yang merupakan pemilik dari perusahaan TERGUGAT REKONPENSI;
9. Bahwa selama PENGGUGAT III REKONPENSI menjabat selaku Direktur TERGUGAT I KONPENSI dan TERGUGAT II KONPENSI, dalam menjalankan kegiatan usaha TERGUGAT I KONPENSI dan TERGUGAT II KONPENSI, PENGGUGAT III REKONPENSI sama sekali tidak melakukan perbuatan penggunaan merek tanpa hak atas merek milik TERGUGAT REKONPENSI;
10. Bahwa PENGGUGAT III REKONPENSI dalam menjalankan usaha TERGUGAT I KONPENSI dan TERGUGAT II KONPENSI dalam memproduksi, mempromosikan, memasarkan dan mendistribusikan produk kosmetik golongan kelas 3 (kosmetika) dengan merek dagang "MS GLOW", telah memperoleh izin dari TERGUGAT IV KONPENSI selaku pemegang hak merek ataupun hak eksklusif atas merek tersebut;
11. Bahwa secara tidak langsung perbuatan TERGUGAT REKONPENSI dengan mengajukan gugatan yang ditujukan kepada PENGGUGAT III REKONPENSI di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah merusak dan menghancurkan harkat, martabat, kehormatan, nama baik, reputasi dan kredibilitas yang selama ini telah dibangun oleh PENGGUGAT III REKONPENSI

Halaman 52 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimata mitra bisnis, relasi bisnis, keluarga maupun kerabat PENGGUGAT III REKONPENSI;

12. Bahwa atas kerugian secara tidak langsung yang diderita oleh PENGGUGAT III REKONPENSI akibat dari perbuatan TERGUGAT REKONPESI tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian immateril yang sulit dinilai dengan uang karena rusaknya reputasi bisnis dan nama baik serta hilangnya kepercayaan masing-masing rekanan bisnis, hancurnya harkat, martabat, kehormatan, nama baik, reputasi dan kredibilitas PENGGUGAT III REKONPENSI serta kehilangan waktu dan tenaga yang tidak sedikit yang sulit dinilai dengan jumlah uang. Namun akan dianggap pantas apabila PENGGUGAT III REKONPENSI mendapat kompensasi dalam bentuk uang yang nilainya berjumlah sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah);
13. Bahwa apabila jumlah tersebut dianggap tidak patut, maka Majelis Hakim Yang Mulia berwenang menentukan berapa sepantasnya yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT REKONPENSI sebagai hukuman dan tidak bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR (ex aequo et bono) (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 610 K/SIP/19698 Tanggal 23 Mei 1970).
14. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia (illusoir), maka sangat patut dan wajar apabila PENGGUGAT III REKONPENSI mohon diletakkan Sita Jaminan atas seluruh harta kekayaan TERGUGAT REKONPENSI, baik berupa barang bergerak maupun benda tetap, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang akan dimohonkan secara terpisah dalam perkara a quo;
15. Bahwa gugatan PENGGUGAT III REKONPENSI didasari bukti-bukti autentik, karenanya patut apabila PENGGUGAT III REKONPENSI mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terdapat hubungan antara penggunaan merek dagang tanpa hak dengan adanya iktikad tidak baik yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI yang menyebabkan kerugian yang diderita PENGGUGAT III REKONPENSI;

Halaman 53 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa perkara ini timbul karena penggunaan merek dagang tanpa hak oleh TERGUGAT REKONPENSI sehingga biaya perkara haruslah dibebankan kepada TERGUGAT REKONPENSI;

## PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta alasan hukum yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT III KONPENSI/PENGGUGAT III REKONPENSI tersebut di atas, maka TERGUGAT III KONPENSI/PENGGUGAT III REKONPENSI mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara *a quo* berkenan memberi putusan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

### **M E N G A D I L I :**

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### **DALAM KONPENSI**

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

#### **DALAM REKONPENSI:**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari PENGGUGAT III REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar kerugian immateril yang dialami oleh PENGGUGAT III REKONPENSI sebesar **Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)** yang pembayarannya dilaksanakan dengan seketika dan sekaligus;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan sita;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

#### **Jawaban Tergugat IV :**

#### **DALAM KONPENSI**

Halaman 54 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



**DALAM EKSEPSI**

**A. TENTANG GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa TERGUGAT IV **menolak** dengan **tegas** posita butir 1 s/d butir 11 gugatan PENGGUGAT oleh karena terlihat jelas PENGGUGAT tidak mampu menggambarkan penggunaan merek dagang "**MS GLOW**" tanpa hak yang dilakukan oleh TERGUGAT IV dengan merek PS GLOW dan PSTORE GLOW milik PENGGUGAT, sehingga gugatan PENGGUGAT sangatlah **tidak berdasar hukum** dan **tidak jelas** serta terkesan mengada-ngada;
2. Bahwa selanjutnya, dalam posita gugatannya PENGGUGAT juga tidak jelas dalam menentukan objek penggunaan merek tanpa hak yang dilakukan oleh TERGUGAT IV karena PENGGUGAT dalam gugatannya tidak dapat menyebutkan register merek dagang "**MS GLOW**" yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. ("**DJKI**") yang dipermasalahkan yang menurut PENGGUGAT memiliki persamaan merek dagang dengan merek "**PS GLOW**" dan "**PSTORE GLOW**" milik PENGGUGAT, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan objek dari perkara yang digugat oleh PENGGUGAT. Hal tersebut memperlihatkan **ketidakcermatan** dari PENGGUGAT dalam menyusun posita dalam gugatannya dan mengakibatkan kaburnya dasar gugatan PENGGUGAT terkait merek yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa **M. Yahya Harahap** telah menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);
4. Bahwa berdasarkan **Pasal 8 Rv**, dinyatakan : *bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie) sehingga agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)*;
5. Bahwa dikarenakan tidak jelasnya objek (***obscuur libel***) yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, maka sudah





sepatutnya gugatan *a quo* **ditolak** atau **gugatan tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dengan demikian, mengacu pada doktrin dan Pasal 8 Rv tersebut, maka sangat jelas dan terang gugatan PENGGUGAT kabur (*obscuur libel*). Sehingga sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) MENGENAI NILAI KERUGIAN**

6. Bahwa selanjutnya TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 6 butir 8 yang menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang tanpa hak telah menggunakan merek dagang “MS GLOW” yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan produk sejenis dengan merek dagang “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” yang digunakan PENGGUGAT sangatlah merugikan PENGGUGAT, dimana untuk membesarkan merek dagang tersebut PENGGUGAT telah membiayai proses periklanan yang mengeluarkan dana tidak sedikit, namun justru PARA TERGUGAT secara langsung maupun tidak langsung telah mendapatkan manfaat atas kemiripan merek dagang yang digunakan secara tanpa hak tersebut, yakni berupa omset penjualan produk kosmetik sebesar Rp.600.000.000.000,- (enam ratus milyar Rupiah) setiap bulan atau setara Rp.3.600.000.000.000,- (tiga trilyun enam ratus milyar Rupiah) dalam waktu 6 (enam) bulan;”*

*“Oleh sebab itu maka atas pelanggaran berupa penggunaan merek MS GLOW secara tanpa hak yang memiliki kemiripan pada pokoknya dengan merek yang digunakan PENGGUGAT tersebut kiranya patut dan beralasan apabila PENGGUGAT menuntut ganti rugi terhadap PARA TERGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp.360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh milyar Rupiah) secara tunai dan seketika yakni nilai 10% (sepuluh persen) dari omset 6 (enam) bulan yang diperhitungkan sebagai biaya atas manfaat penggunaan merek dagang yang selama ini secara gencar diiklankan oleh PENGGUGAT dengan biaya yang tidak sedikit;”*



7. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT tersebut di atas adalah **Kabur** dan **tidak jelas (*obscuur libel*)** dengan alasan hukum bahwa dalil tersebut tidak menjelaskan dan menguraikan secara tegas dan terperinci perhitungan timbulnya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT yang diakibatkan dari penggunaan merek oleh TERGUGAT IV;
8. Bahwa selanjutnya terkait dengan tuntutan ganti rugi yang harus ditanggung oleh TERGUGAT IV secara tanggung renteng tidak berdasarkan hukum yang jelas dan PENGGUGAT juga tidak menjelaskan dan menguraikan secara tegas dan terperinci perhitungan tersebut dalam gugatannya;
9. Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**") dan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* ("**HIR**") yang menyatakan :

**Pasal 1865 KUHPerdata :**

***"Setiap orang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"***

**Pasal 163 HIR :**

***Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.***

**C. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)**

10. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT terungkap fakta ada keterkaitan pihak ketiga yang harus didudukan sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. , dimana PENGGUGAT mengklaim merek PS GLOW dan PSTORE GLOW milik PENGGUGAT telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. ;
11. Bahwa keterkaitan pihak ketiga tersebut adalah menjadi keharusan untuk didudukan sebagai pihak karena merek MS GLOW juga telah terdaftar dalam register merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.. Selain itu, pihak ketiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikan atas suatu merek dagang. **Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2752 K/Pdt/1983, tanggal 12-12-1984;**

12. Bahwa dengan demikian, **mengingat PENGGUGAT tidak menarik** Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. **sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan PENGGUGAT harus dikualifisir sebagai gugatan kurang pihak;**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat **MENOLAK** Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan **PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard);**

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, TERGUGAT IV mohon agar segala hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, adalah merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada poin 4 s/d 6 yang pada pokoknya mendalilkan PENGGUGAT tidak pernah memberikan izin dan/atau persetujuan apapun dari penggunaan merek dagang "MS GLOW" oleh TERGUGAT IV yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek "PS GLOW" dan "PSTORE GLOW" yang digunakan oleh PENGGUGAT;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, sejak 8 Agustus 2018, merek "MS GLOW" merupakan milik TERGUGAT I yang telah didaftarkan oleh TERGUGAT IV pada DJKI, telah tercatat, terdaftar dan telah mendapatkan perlindungan merek dari DJKI sampai dengan tanggal 20 September 2026 dengan Nomor pendaftaran IDM000633038 dan TERGUGAT IV juga telah memperoleh Sertifikat Merek dari DJKI yang membuktikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ("UU MIG") TERGUGAT IV memiliki Hak atas Merek tersebut. Adapun Pasal 3 UU MIG menyatakan sebagai berikut :
5. "Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar."
6. Bahwa selanjutnya, berdasarkan hal tersebut di atas, TERGUGAT IV selaku pemegang atau pemilik merek dagang "MS GLOW" yang telah memiliki hak atas merek dagang "MS GLOW" berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU MIG juga memiliki

Halaman 58 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak eksklusif atas merek dimaksud. Adapun bunyi Pasal 1 ayat (5) UU MIG menyatakan sebagai berikut :

7. "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."
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum, merek "PSTORE GLOW" yang digunakan PENGGUGAT baru terdaftar pada tanggal 1 Mei 2021 pada DJKI dengan nomor pendaftaran IDM000943833, sehingga sangatlah beralasan jika PENGGUGAT lah yang patut diduga merupakan pihak yang menggunakan merek tanpa hak;
9. Bahwa selain itu, merek dagang dari "PS GLOW" yang diklaim oleh PENGGUGAT telah TERDAFTAR pada DJKI sebagaimana dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 4 point 3 adalah suatu dalil yang sangat menyesatkan, mengada-ada dan merupakan suatu kebohongan oleh karena berdasarkan fakta hukum diketahui merek dagang "PS GLOW" belum tercatat dan terdaftar pada DJKI. Untuk itu, TERGUGAT IV Mensomier PENGGUGAT untuk membuktikan bahwa merek dagang "PS GLOW" telah terdaftar pada DJKI;
10. Bahwa TERGUGAT IV secara hukum telah memperoleh hak untuk memproduksi, memasarkan, mempromosikan dan mendistribusikan merek dagang "MS GLOW" dalam pasar Indonesia sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari PENGGUGAT terkait penggunaan merek tersebut. Oleh karena merek dagang TERGUGAT IV telah memperoleh sertifikat merek dan terdaftar pada DJKI, maka demi hukum merek dagang milik TERGUGAT IV berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebab ketentuan hukum merek yang dianut oleh Negara Indonesia adalah "First to File", yang artinya, siapa yang lebih dahulu mendaftarkan atau memperoleh sertifikat merek, Pihak lain tidak dibolehkan mendaftarkan suatu merek dengan nama yang sama. Ditegaskan pula berdasarkan asas "Priorin Tempora Nelior in Jure", pendaftar pertama berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum;
11. Bahwa justru merek dagang "PS GLOW" yang merupakan milik PENGGUGAT yang nyatanya belum tercatat dan terdaftar pada DJKI, sudah sepatutnya tidak memiliki hak untuk memasarkan merek dagangnya tersebut karena memiliki kemiripan dan kesan persamaan yang dominan dengan merek dagang milik TERGUGAT IV yaitu "MS GLOW", hal tersebut dapat terlihat jelas dari kesamaan penamaan merek dagang milik TERGUGAT IV yang dapat dilihat dalam penggunaan frasa "GLOW" dan hanya berbeda frasa pada "MS" dengan frasa "PS" atau "PSTORE" merek dagang PENGGUGAT. Sehingga dengan demikian,

Halaman 59 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil PENGGUGAT yang menyatakan mereknya telah terdaftar pada DJKI, demi hukum sudah sepatutnya ditolak pendaftarannya oleh DJKI karena telah melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) UU MIG beserta penjelasannya, yang menyatakan sebagai berikut :

## **Pasal 21 ayat (1) beserta penjelasannya :**

*"Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:*

- i. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- j. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- k. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau*
- l. Indikasi Geografis terdaftar."*

## **Penjelasan :**

*"Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut."*

## **Pasal 21 ayat (3) beserta penjelasannya :**

*"Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik."*

## **Penjelasan :**

*"Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen";*

12. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya mendaftarkan mereknya kepada DJKI sehingga terlihat jelas adanya niat PENGGUGAT mencoba meniru dan menjiplak atau mengikuti merek dagang milik TERGUGAT IV yang diduga dilakukan dengan iktikad tidak baik (**Pemohon Merek yang beriktikad tidak baik**). Dalil TERGUGAT IV tersebut telah sesuai dengan ketentuan **Pasal 21 ayat (3) UU**

Halaman 60 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MIG beserta penjelasannya.** Terlebih PENGGUGAT yang telah memasarkan merek dagangnya patut diduga memiliki tujuan untuk dapat mengecoh atau menyesatkan konsumen milik TERGUGAT IV;

13. Bahwa pemasaran merek dagang yang dilakukan PENGGUGAT juga menimbulkan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat serta menguasai dan/atau merampas merek bisnis dibidang kosmetik milik TERGUGAT IV serta konsumen milik TERGUGAT IV, yang telah lama TERGUGAT IV rintis sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini;
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas dan terbukti jika TERGUGAT IV tidak melakukan perbuatan menggunakan merek tanpa hak atas merek milik PENGGUGAT, justru PENGGUGAT lah yang tanpa hak menggunakan merek milik TERGUGAT IV yang telah memperoleh perlindungan merek dan memilik hak eksklusif atas merek "MS GLOW" ataupun sejenisnya, sehingga sudah sepatutnya jika gugatan a quo yang diajukan PENGGUGAT merupakan gugatan yang tidak berdasar hukum dan dengan demikian sangat beralasan hukum jika gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang beriktikad tidak baik;
15. Bahwa selain itu, terbukti adanya tindakan dan iktikad tidak baik dari PENGGUGAT yang mencoba mendaftarkan, memasarkan dan mendistribusikan merek dagangnya yaitu "PS GLOW" dan "PSTORE GLOW" yang mempunyai kesamaan dengan merek dagang "MS GLOW" milik TERGUGAT IV;
16. Bahwa oleh karena telah terbukti secara sah bahwa PENGGUGAT bukanlah pihak yang berhak atas merek dagang sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam perkara a quo dan mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU MIG Jo Pasal 3 UU MIG, maka terbukti pula tidak pernah ada kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT yang disebabkan oleh kesalahan TERGUGAT IV. Yang terbukti malah tindakan dan iktikad buruk PENGGUGAT yang hendak mengambil keuntungan dari TERGUGAT IV dengan mengajukan gugatan ini serta melakukan pemasaran merek dagang yang memiliki indikasi **meniru** dan **menjiplak** atau **mengikuti merek** dagang milik TERGUGAT IV yang dapat mengecoh atau menyesatkan konsumen milik TERGUGAT IV;
17. Bahwa dengan demikian, jelas gugatan PENGGUGAT terkait tuntutan kerugian adalah keliru dan tidak berdasar sehingga menurut hukum gugatan yang demikian harus dinyatakan ditolak;
18. Bahwa permohonan PENGGUGAT agar TERGUGAT IV membayar uang paksa (dwangsom) adalah sangat tidak berdasar dan keliru, karena selain terbukti TERGUGAT IV tidak melakukan perbuatan penggunaan merek dagang tanpa

Halaman 61 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak, tuntutan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah ganti rugi berupa penyerahan uang bukan menyerahkan barang atau melakukan pekerjaan, dengan demikian permohonan tersebut juga telah melanggar Pasal 225 HIR Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791 K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973;

19. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap harta kekayaan TERGUGAT IV disamping sangat berlebihan juga tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh **Pasal 227 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05/1975** yang menentukan bahwa sahnya suatu permohonan sita jaminan haruslah memenuhi syarat :

c. adanya persangkaan yang beralasan bahwasanya orang yang berhutang berusaha untuk mengalihkan kekayaannya;

d. agar benda-benda yang disita dinilainya seperkiraan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat;

20. Menurut **M. Yahya Harahap, S.H.**, terdapat beberapa alasan-alasan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) antara lain, yaitu:

e. ada persangkaan yang beralasan;

f. tergugat akan menggelapkan barang-barangnya;

g. dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat;

h. sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap;

21. Syarat yang disebutkan dalam **Pasal 227 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05/1975** tersebut di atas sama sekali tidak terpenuhi dalam perkara *a quo* karena :

- TERGUGAT IV tidak pernah berhutang kepada PENGGUGAT serta tidak ada satu buktipun yang mendukung bahwa TERGUGAT IV akan mengalihkan harta kekayaannya;

22. **Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dan/atau menyatakan tidak sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;**

23. Bahwa perkara ini timbul akibat kesalahan PENGGUGAT sendiri dan tidak ada perbuatan menggunakan merek tanpa hak yang dilakukan oleh TERGUGAT IV dalam perkara *a quo*, sehingga pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada PENGGUGAT itu sendiri;

Memperhatikan hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas, terbukti **tidak ada** Perbuatan **MENGGUNAKAN MEREK TANPA HAK** yang dilakukan oleh TERGUGAT IV, malah PENGGUGAT lah yang **tanpa hak** menggunakan merek milik TERGUGAT IV yang telah memperoleh perlindungan merek dan memiliki hak eksklusif atas merek

Halaman 62 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“MS GLOW” ataupun sejenisnya dan PENGGUGAT merupakan PENGGUGAT beriktikad tidak baik yang mencoba mendaftarkan merek dagangnya dan hendak mengambil keuntungan dari TERGUGAT IV dengan mengajukan gugatan ini serta melakukan pemasaran merek dagang yang memiliki indikasi **meniru** dan **menjiplak** atau **mengikuti merek** dagang milik TERGUGAT IV yang dapat mengecoh atau menyesatkan konsumen milik TERGUGAT IV;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini TERGUGAT IV mohon agar yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara *a quo* menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa TERGUGAT IV KONPENSI selanjutnya dalam Gugatan Rekonpensi ini disebut sebagai “**PENGGUGAT IV REKONPENSI**” dan PENGGUGAT KONPENSI dalam Gugatan Rekonpensi selanjutnya disebut dengan “**TERGUGAT REKONPENSI**”;
2. Bahwa untuk mempersingkat dalil-dalil Gugatan Rekonpensi ini, semua hal ataupun dalil-dalil yang telah dikemukakan pada Jawaban dalam konpensi di atas secara mutatis mutandis mohon dimasukkan dan diajukan sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil-dalil dalam bagian Gugatan Rekonpensi ini;
3. Bahwa PENGGUGAT IV REKONPENSI merupakan pemegang hak eksklusif atas merek “MS GLOW” yang telah terdaftar sejak tahun 2018 pada DJKI. Selanjutnya PENGGUGAT IV REKONPENSI juga merupakan pemegang hak atas merek “MS GLOW FOR MEN” yang telah terdaftar sejak 1 Agustus tahun 2021 pada DJKI, dengan nomor pendaftaran IDM000877377 kelas 3 kosmetik, oleh karena itu PENGGUGAT IV REKONPENSI selaku pemegang hak atas merek tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) Jo Pasal 3 UU MIG;
4. Bahwa pada sekitar bulan Juni Tahun 2020 Sdr. PUTRA SIREGAR selaku pemilik dari perusahaan TERGUGAT REKONPENSI telah mengirimkan pesan singkat melalui Direct Message Instagram kepada Sdr. MUHAMAD FADHALAN KADIR yang merupakan salah satu Karyawan produk kosmetik merek “MS GLOW” milik PENGGUGAT IV REKONPENSI meminta agar dapat

Halaman 63 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertemukan dengan TERGUGAT KONPENSI III dan PENGGUGAT IV REKONPENSI selaku pemegang saham dari TERGUGAT KONPENSI II yang memproduksi produk-produk Kosmetik Merek dagang "MS GLOW";

5. Bahwa dengan iktikad baik dari TERGUGAT KONPENSI III dan PENGGUGAT IV REKONPENSI, sekitar bulan Agustus Tahun 2020 TERGUGAT KONPENSI III dan PENGGUGAT IV REKONPENSI telah melakukan pertemuan dengan Sdr. PUTRA SIREGAR selaku pemilik dari perusahaan TERGUGAT REKONPENSI, dimana dalam pertemuan tersebut Sdr. PUTRA SIREGAR dengan segala bujuk rayu menyampaikan penawaran untuk melakukan kerjasama bisnis kosmetik untuk memasarkan produk-produk Kosmetik merek dagang "MS GLOW" di tempat domisili Sdr. PUTRA SIREGAR dan tanpa rasa curiga TERGUGAT KONPENSI III dan PENGGUGAT IV REKONPENSI juga menceritakan segala hal mengenai produk-produk kosmetik dengan merek dagang "MS GLOW" mulai dari cara memproduksi, strategi bisnis sampai dengan cara pengemasan produk;
6. Bahwa setelah pertemuan pada bulan Agustus tahun 2020 tersebut, TERGUGAT REKONPENSI tidak pernah lagi melakukan komunikasi baik dengan TERGUGAT KONPENSI III maupun PENGGUGAT IV REKONPENSI sampai dengan sekitar tahun 2021. Kemudian TERGUGAT KONPENSI III dan PENGGUGAT IV REKONPENSI menerima informasi dari PT PRABU BUANA SENTOSA yang merupakan mitra bisnis TERGUGAT KONPENSI II selaku perusahaan yang membuat kemasan produk-produk kosmetik dari merek dagang "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN", dimana PT PRABU BUANA SENTOSA menginformasikan jika terdapat pihak yang memesan kemasan yang serupa dengan membawa contoh kemasan produk-produk kosmetik merek "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN";
7. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT IV REKONPENSI kemudian baru mengetahui beredarnya produk kosmetik yang pada pokoknya memiliki persamaan dengan produk-produk kosmetik dengan merek dagang "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN" dengan menggunakan merek dagang "PS GLOW", "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW MEN", baik dalam penulisan merek, warna dan bentuk kemasan, aroma hingga warna produk, serta strategi bisnis yang digunakan dalam melakukan pemasaran produk. PENGGUGAT IV REKONPENSI mengetahui jika produk-produk tersebut adalah milik dari Sdr. PUTRA SIREGAR yang merupakan pemilik dari perusahaan TERGUGAT REKONPENSI;

Halaman 64 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas beredarnya merek dagang "PS GLOW", "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW MEN" di pasar Indonesia, PENGGUGAT IV REKONPENSI dengan iktikad baik berupaya untuk mencoba menghubungi Sdr. PUTRA SIREGAR selaku pemilik dari perusahaan TERGUGAT REKONPENSI untuk menanyakan terkait adanya persamaan merek "MS GLOW", "MS GLOW FOR MEN" dengan "PS GLOW", "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW MEN", namun atas iktikad baik PENGGUGAT REKONPENSI tersebut, PENGGUGAT IV REKONPENSI tidak mendapatkan tanggapan/respon yang baik dari Sdr. PUTRA SIREGAR selaku pemilik dari perusahaan TERGUGAT REKONPENSI;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dan sebagaimana yang telah PENGGUGAT IV REKONPENSI uraikan pada jawaban dalam konpensi di atas, PENGGUGAT IV REKONPENSI sangat keberatan dengan telah diterimanya pendaftaran merek "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW MEN" oleh DJKI dikarenakan merek-merek dagang tersebut memiliki kemiripan dengan merek dagang "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN" milik PENGGUGAT IV REKONPENSI, sehingga sudah sepatutnya apabila pendaftaran merek "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW MEN" dibatalkan;
10. Bahwa dalil PENGGUGAT IV REKONPENSI tersebut di atas sangat beralasan hukum karena merek dagang "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW MEN" bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Jo Pasal 23 ayat (3) UU MIG dan melanggar prinsip First to File yang ditegakkan dalam asas "Priorin Tempora Nelior in Jure" yang berarti pendaftar pertama berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dimana PENGGUGAT IV REKONPENSI yang pertama kali mendaftarkan merek dagang "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN", sehingga dengan demikian patut diduga TERGUGAT REKONPENSI memiliki iktikad tidak baik dalam mendaftarkan, memasarkan dan mendistribusikan merek-merek dagangnya. Untuk itu sudah sepatutnya jika merek-merek dagang TERGUGAT REKONPENSI yaitu "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW MEN" demi hukum tidak memiliki hak untuk diterima pendaftarannya serta tidak dapat dipasarkan dan didistribusikan pada pasar Kosmetik Indonesia;
11. Bahwa dengan telah terdaftarnya "PSTORE GLOW" serta "PS GLOW MEN" pada DJKI, merek-merek tersebut pada pokoknya memiliki kesamaan sebagian atau keseluruhan dengan merek-merek milik PENGGUGAT IV REKONPENSI yaitu "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN", maka DJKI sudah sepatutnya

Halaman 65 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby





menolak pendaftaran merek dagang milik TERGUGAT REKONPENSI pada saat pendaftaran, karena dengan terdapatnya persamaan baik itu sebagian atau keseluruhan dengan merek dagang milik PENGGUGAT IV REKONPENSI, maka merek dagang milik TERGUGAT REKONPENSI telah memenuhi adanya unsur iktikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU MIG;

12. Bahwa hal tersebut di atas dipertegas oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 1269 K/Pdt.1984, dalam menilai adanya unsur persamaan pada pokoknya telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

***“kalau nama mereknya sama, maka hal ini dianggap sama seluruhnya atau sama pada pokoknya...”***

13. Bahwa merek-merek dagang TERGUGAT REKONPENSI yang telah didistribusikan dan dipromosikan dalam pasar kosmetik Indonesia patut diduga TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan kegiatan usaha dengan niat buruk dan iktikad tidak baik, padahal diketahuinya merek-merek tersebut memiliki kesamaan dengan merek dagang milik PENGGUGAT IV REKONPENSI. Kemudian salah satu dari merek dagang dari TERGUGAT REKONPENSI yaitu **“PS GLOW”** ternyata belum terdaftar dan tidak tercatat dalam data base DJKI, namun TERGUGAT REKONPENSI tetap memasarkan merek-merek dagangnya tersebut dan atas perbuatan TERGUGAT REKONPENSI itu menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam pasar kosmetik Indonesia karena TERGUGAT REKONPENSI mencoba memanfaatkan ketenaran merek milik PENGGUGAT IV REKONPENSI guna mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah dan berupaya untuk mencoba **mengelabui, menguasai dan/atau merampas konsumen** milik PENGGUGAT IV REKONPENSI;

14. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI dalam memasarkan produknya mencoba melakukan permainan harga, dimana harga yang ditawarkan oleh TERGUGAT REKONPENSI dalam merek dagangnya yaitu **“PS GLOW”, “PSTORE GLOW”** dan **“PS GLOW MEN”**, jauh lebih murah dari produk milik PENGGUGAT IV REKONPENSI sehingga banyak reseller dari PENGGUGAT IV REKONPENSI yang beralih ke produk milik TERGUGAT REKONPENSI. Padahal selama ini PENGGUGAT IV REKONPENSI telah berupaya membangun nama baik merek dagangnya yang sampai dengan saat ini telah memiliki jutaan konsumen yang



telah menggunakan produk dari merek dagang PENGGUGAT IV REKONPENSI yang telah didistribusikan dan dipasarkan oleh PENGGUGAT IV REKONPENSI;

15. Bahwa merek-merek dagang yang dipasarkan oleh TERGUGAT REKONPENSI dikhawatirkan mengakibatkan konsumen menjadi keliru dalam membedakan produk merek dagang PENGGUGAT IV REKONPENSI yang disebabkan karena jenis kosmetik yang diproduksi, dipasarkan dan didistribusikan oleh TERGUGAT REKONPENSI memiliki persamaan baik itu sebagian atau keseluruhan dengan merek-merek milik PENGGUGAT IV REKONPENSI yang telah didistribusikan dan dipasarkan oleh PENGGUGAT IV REKONPENSI;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tentunya mengakibatkan kerugian yang nyata bagi PENGGUGAT IV REKONPENSI yang selama ini telah membangun nama baik dari merek-merek PENGGUGAT IV REKONPENSI yang telah didistribusikan dan dipasarkan oleh PENGGUGAT IV REKONPENSI yang telah memiliki tempat di tengah-tengah pasar kosmetik di Indonesia;

17. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI sebagaimana yang telah PENGGUGAT IV REKONPENSI uraikan di atas, patut diduga jika TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan pelanggaran Penggunaan Merek Tanpa Hak yang seharusnya TERGUGAT REKONPENSI sebelum melakukan pendaftaran merek-merek dagangnya serta melakukan pemasaran dan distribusi merek-merek dagangnya di pasar Kosmetik Indonesia harus **memperoleh izin** terlebih dahulu dari PENGGUGAT IV REKONPENSI selaku pemegang hak atas merek **"MS GLOW"** dan **"MS GLOW FOR MEN"** yang telah diberikan hak eksklusif berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU MIG;

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sesuai dengan **Pasal 83 ayat (1) huruf a UU MIG**, sangat beralasan hukum apabila PENGGUGAT IV REKONPENSI menuntut tuntutan ganti rugi kepada TERGUGAT REKONPENSI. Adapun **Pasal 83 ayat (1) huruf a UU MIG**, menyatakan sebagai berikut :

**Pasal 83 ayat (1)**

***"(1) 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/atau jasa yang sejenis berupa:***



e. *gugatan ganti rugi; dan/atau*

f. *penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”*

19. Bahwa atas perbuatan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI yang menggunakan merek dagang yang memiliki persamaan baik itu sebagian atau keseluruhan dengan merek dagang milik PENGGUGAT IV REKONPENSI, maka PENGGUGAT IV REKONPENSI telah mengalami kerugian yang tidak sedikit yang rinciannya sebagai berikut :

**d. Kerugian Materil**

Berdasarkan data penjualan secara online melalui 4 (empat) e-Commerce karena adanya penggunaan merek tanpa hak dengan iktikad tidak baik yang dilakukan TERGUGAT REKONPENSI dengan rincian sebagai berikut :

Penjualan Online sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini sebesar :

➤ Official Store Shopee	Rp.422.137.600,-
➤ Shopee (Highest Price)	Rp.6.282.304.810,-
➤ Tokopedia	Rp.362.410.750,-
➤ Lazada	Rp.33.125.762,-
<u>Total</u>	<u>Rp.7.099.978.922,-</u>

Berdasarkan *study* data dari *Statista Research Department* yang dipublish pada bulan Januari tahun 2022 diketahui penjualan produk *beauty dan personal care* melalui *e-Commerce* secara rata-rata sampai dengan tahun 2022 berkontribusi sebanyak 15% dari total penjualan. Dimana diketahui TERGUGAT REKONPENSI selain melakukan penjualan *Online*, juga melakukan penjualan *offline* (langsung) lewat *seller* dan distributor secara aktif, maka dapat disimpulkan total pendapatan TERGUGAT REKONPENSI sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini untuk penjualan keseluruhan baik secara *offline* dan *online* adalah sebagai berikut :

**(100% ÷ 15%) x Rp.7.099.978.922,- = Rp.47.333.192.813,33,-**

Dengan demikian, total kerugian yang dialami PENGGUGAT IV REKONPENSI atas penggunaan merek dagang milik TERGUGAT REKONPENSI yang mempunyai kesamaan dengan merek dagang “MS



**GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” milik PENGGUGAT IV REKONPENSI adalah sebesar Rp.47.333.192.813,33,- (empat puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga belas Rupiah dan tiga puluh tiga sen);**

**e. Kerugian Immateril**

Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI tersebut di atas, menyebabkan PENGGUGAT IV REKONPENSI telah mengalami kerugian immateril yang sulit dinilai dengan uang karena rusaknya reputasi bisnis dan nama baik serta hilangnya kepercayaan masing-masing rekanan bisnis PENGGUGAT IV REKONPENSI serta kehilangan waktu dan tenaga yang tidak sedikit, namun akan dianggap pantas apabila PENGGUGAT IV REKONPENSI mendapat kompensasi dalam bentuk uang yang nilainya masing-masing sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar Rupiah);

**f. Kerugian Materil dan Immateril**

Atas seluruh kerugian materil dan immateril yang berhak dituntut oleh PENGGUGAT IV REKONPENSI terhadap TERGUGAT REKONPENSI dalam perkara *a quo* berjumlah **Rp.547.333.192.813,33,- (lima ratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga belas Rupiah dan tiga puluh tiga sen);**

**Atau**

Bahwa apabila jumlah tersebut dianggap tidak patut, maka Majelis Hakim Yang Mulia berwenang menentukan berapa sepatasnya yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT REKONPENSI sebagai hukuman dan tidak bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR (*ex aequo et bono*) (**Vide Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 610 K/SIP/19698 Tanggal 23 Mei 1970**);

20. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka sangat patut dan wajar apabila PENGGUGAT IV REKONPENSI mohon diletakkan Sita Jaminan atas seluruh harta kekayaan TERGUGAT REKONPENSI, baik berupa barang bergerak maupun benda tetap, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang akan dimohonkan secara terpisah dalam perkara *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa gugatan PENGGUGAT IV REKONPENSI didasari bukti-bukti autentik karenanya patut apabila PENGGUGAT IV REKONPENSI mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terdapat hubungan antara penggunaan merek dagang tanpa hak dengan adanya iktikad buruk yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI yang menyebabkan kerugian yang diderita PENGGUGAT IV REKONPENSI;
23. Bahwa perkara ini timbul karena penggunaan merek dagang tanpa hak oleh TERGUGAT REKONPENSI sehingga biaya perkara haruslah dibebankan kepada TERGUGAT REKONPENSI;

## **PETITUM**

Berdasarkan fakta-fakta serta alasan hukum yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT IV KOMPENSI/PENGGUGAT IV REKONPENSI tersebut di atas, maka TERGUGAT IV KOMPENSI/PENGGUGAT IV REKONPENSI mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara *a quo* berkenan memberi putusan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

## **MENGADILI :**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi TERGUGAT IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

### **DALAM KOMPENSI**

-

Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

### **DALAM REKONPENSI:**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari PENGGUGAT IV REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT IV REKONPENSI adalah pemilik dan pendaftar pertama yang sah atas merek :

Halaman 70 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **“MS GLOW”, Nomor Pendaftaran IDM000633038, Kelas 3, tanggal pendaftaran 08 Agustus 2018, nama pemilik Shandy Purnamasari;**
  - **“MS GLOW FOR MEN”, Nomor Pendaftaran IDM000877377, Kelas 3, tanggal pendaftaran 01 Agustus 2021, nama pemilik Shandy Purnamasari;**
3. Menyatakan merek-merek milik TERGUGAT REKONPENSI **“PS GLOW”, “PSTORE GLOW”, nomor pendaftaran IDM000943833, tanggal pendaftaran 1 Mei 2021 dan “PS GLOW MEN” IDM000959425, tanggal pendaftaran 05 April 2022** adalah merupakan atau menyerupai merek milik PENGGUGAT IV REKONPENSI;
4. Menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya pendaftaran merek milik TERGUGAT REKONPENSI yaitu :
- a. **“PSTORE GLOW”, Nomor pendaftaran IDM000943833, tanggal pendaftaran 1 Mei 2021;**
  - b. **“PS GLOW MEN” Nomor pendaftaran IDM000959425, tanggal pendaftaran 05 April 2022;**
5. Memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis untuk melaksanakan pembatalan merek-merek atas nama/milik TERGUGAT REKONPENSI, yaitu dengan mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya, yaitu :
- a. **“PSTORE GLOW”, Nomor pendaftaran IDM000943833, tanggal pendaftaran 1 Mei 2021;**
  - b. **“PS GLOW MEN” Nomor pendaftaran IDM000959425, tanggal pendaftaran 05 April 2022;**
- Serta mengumumkan pembatalan merek tersebut di atas dalam Berita Resmi Merek;
6. Memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis untuk menolak permohonan pendaftaran merek PS GLOW atas nama/milik TERGUGAT REKONPENSI:

Halaman 71 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar ganti rugi materil kepada PENGGUGAT IV REKONPENSI dari tahun 2021 sampai dengan saat ini sebesar **Rp.47.333.192.813,33,- (empat puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga belas Rupiah dan tiga puluh tiga sen);**
8. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar kerugian immateril kepada PENGGUGAT IV REKONPENSI sebesar **Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar Rupiah);**
9. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar total kerugian kepada PENGGUGAT IV REKONPENSI sebesar **Rp.547.333.192.813,33,- (lima ratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga belas Rupiah dan tiga puluh tiga sen),** yang pembayarannya dilaksanakan dengan seketika dan sekaligus;
10. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek-merek “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” dan “PS GLOW MEN”, termasuk namun tidak terbatas kepada perbuatan memproduksi, mengedarkan dan/atau memperdagangkan usaha bisnis kosmetik yang memakai merek-merek tersebut di atas dan perbuatan lainnya;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

**Jawaban Tergugat V :**

## **DALAM KONPENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

#### **A. TENTANG GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)**

Halaman 72 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT V **menolak** dengan **tegas** dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada butir 1 s/d butir 11 oleh karena terlihat dengan jelas PENGGUGAT tidak mampu menggambarkan penggunaan merek dagang “MS GLOW” tanpa hak yang diduga dilakukan oleh TERGUGAT V dengan merek PS GLOW dan PSTORE GLOW milik PENGGUGAT, sehingga gugatan PENGGUGAT sangatlah **tidak berdasar hukum** dan **tidak jelas** serta terkesan mengada-ngada;
2. Bahwa selain itu, PENGGUGAT di dalam gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas objek penggunaan merek tanpa hak yang diduga dilakukan oleh TERGUGAT V karena PENGGUGAT dalam gugatannya tidak dapat menyebutkan register merek dagang “MS GLOW” yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“DJKI”) yang dipermasalahkan yang menurut PENGGUGAT memiliki persamaan dengan merek “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” milik PENGGUGAT, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan objek dari perkara yang digugat oleh PENGGUGAT. Hal tersebut memperlihatkan **ketidakcermatan** PENGGUGAT dalam menyusun posita dalam gugatannya dan mengakibatkan kaburnya dasar gugatan PENGGUGAT terkait merek yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa **M. Yahya Harahap** telah menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);
4. Bahwa berdasarkan **Pasal 8 Rv**, dinyatakan : *bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie) sehingga agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)*;
5. Bahwa oleh karena tidak jelasnya objek (***obscuur libel***) yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya gugatan *a quo* **ditolak** atau **gugatan tidak dapat diterima** (***niet ontvankelijk verklaard***);

**Dengan demikian, mengacu pada doktrin dan Pasal 8 Rv tersebut, maka sangat jelas dan terang gugatan PENGGUGAT kabur (*obscuur libel*).**

Halaman 73 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) MENGENAI NILAI KERUGIAN

1. Bahwa selanjutnya TERGUGAT V menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 6 butir 8 yang menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang tanpa hak telah menggunakan merek dagang "MS GLOW" yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan produk sejenis dengan merek dagang "PS GLOW" dan "PSTORE GLOW" yang digunakan PENGGUGAT sangatlah merugikan PENGGUGAT, dimana untuk membesarkan merek dagang tersebut PENGGUGAT telah membiayai proses periklanan yang mengeluarkan dana tidak sedikit, namun justru PARA TERGUGAT secara langsung maupun tidak langsung telah mendapatkan manfaat atas kemiripan merek dagang yang digunakan secara tanpa hak tersebut, yakni berupa omset penjualan produk kosmetik sebesar Rp.600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah) setiap bulan atau setara Rp.3.600.000.000.000,- (tiga trilyun enam ratus milyar rupiah) dalam waktu 6 (enam) bulan;"*

*"Oleh sebab itu maka atas pelanggaran berupa penggunaan merek MS GLOW secara tanpa hak yang memiliki kemiripan pada pokoknya dengan merek yang digunakan PENGGUGAT tersebut kiranya patut dan beralasan apabila PENGGUGAT menuntut ganti rugi terhadap PARA TERGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp.360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh milyar rupiah) secara tunai dan seketika yakni nilai 10% (sepuluh persen) dari omset 6 (enam) bulan yang diperhitungkan sebagai biaya atas manfaat penggunaan merek dagang yang selama ini secara gencar diiklankan oleh PENGGUGAT dengan biaya yang tidak sedikit;"*

2. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT tersebut di atas adalah **Kabur** dan **tidak jelas (*obscuur libel*)** dengan alasan hukum bahwa dalil tersebut tidak menjelaskan dan menguraikan secara tegas dan terperinci perhitungan timbulnya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT yang diakibatkan dari penggunaan merek oleh TERGUGAT V;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk selanjutnya terkait dengan tuntutan ganti rugi yang harus ditanggung oleh TERGUGAT V secara tanggung renteng tidak berdasarkan hukum yang jelas dan PENGGUGAT juga tidak menjelaskan serta menguraikan dengan tegas dan terperinci perhitungan kerugian yang dialami PENGGUGAT dalam gugatannya;
4. Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**") dan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* ("**HIR**") yang menyatakan :

**Pasal 1865 KUHPerdata :**

*"Setiap orang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*

**Pasal 163 HIR :**

*Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.*

## C. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (**PLURIUM LITIS CONSORTIUM**)

5. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT terungkap fakta ada keterkaitan pihak ketiga yang harus didudukkan sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., dimana PENGGUGAT mengklaim merek "**PS GLOW**" dan "**PSTORE GLOW**" milik PENGGUGAT telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;
6. Bahwa keterkaitan pihak ketiga tersebut adalah menjadi keharusan untuk didudukkan sebagai pihak karena merek "**MS GLOW**" juga telah terdaftar dalam register merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Selain itu, pihak ketiga tersebut mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikan atas suatu merek dagang. **Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2752 K/Pdt/1983, tanggal 12-12-1984;**
7. Bahwa dengan demikian, **mengingat PENGGUGAT tidak menarik** Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. **Sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan PENGGUGAT harus dikualifisir sebagai gugatan kurang pihak;**

Halaman 75 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat **MENOLAK** Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan **PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontvankelijk verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, TERGUGAT V mohon agar segala hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, adalah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa TERGUGAT V menjabat sebagai Direktur pada perseroan TERGUGAT I sejak tanggal 6 Oktober 2021 sebagaimana dibuktikan berdasarkan akta perubahan terakhir data perseroan PT Kosmetika Global Indonesia Nomor 8, tertanggal 6 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Donni Yulian Dwi Siswanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0056529.AH.01.02. tahun 2021, tertanggal 13 Oktober 2021
4. Bahwa TERGUGAT V menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT sepanjang menyangkut TERGUGAT V bertanggungjawab secara hukum atas penggunaan merek "MS GLOW" milik TERGUGAT IV oleh TERGUGAT I dalam memproduksi produk kosmetik golongan kelas 3 (kosmetik) dengan merek dagang "MS GLOW" yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek "PS GLOW" dan "PSTORE GLOW" tanpa izin dan/atau persetujuan apapun dari PENGGUGAT;
5. Bahwa berdasarkan **fakta hukum** yang ada, sejak 8 Agustus 2018, merek "**MS GLOW**" yang diproduksi oleh TERGUGAT I dan dipasarkan serta diedarkan oleh TERGUGAT II telah didaftarkan oleh TERGUGAT IV pada DJKI, sehingga merek "**MS GLOW**" telah tercatat, terdaftar dan telah mendapatkan perlindungan merek dari DJKI sampai dengan tanggal 20 September 2026 dengan **nomor pendaftaran IDM000633038** dan TERGUGAT IV juga telah memperoleh Sertifikat Merek dari DJKI yang membuktikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ("**UU MIG**") TERGUGAT IV memiliki Hak atas Merek tersebut. Adapun **Pasal 3** UU MIG menyatakan sebagai berikut :  
**"Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar."**
6. Bahwa selanjutnya, berdasarkan hal tersebut di atas, dalam menjalankan kegiatan usahanya TERGUGAT I telah mendapatkan izin dari TERGUGAT IV

Halaman 76 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik atau pemegang merek “**MS GLOW**” yang telah memiliki hak atas merek dagang “**MS GLOW**”, berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU MIG juga memiliki hak eksklusif atas merek dimaksud. Adapun bunyi Pasal 1 ayat (5) UU MIG yang menyatakan :

*“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.”*

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah jelas dan terbukti jika TERGUGAT V dalam menjalankan usaha TERGUGAT I tidak melakukan penggunaan merek tanpa hak atas merek milik PENGGUGAT oleh karena dalam menjalankan usaha TERGUGAT II dalam memproduksi produk kosmetik golongan kelas 3 (kosmetik) dengan merek dagang “**MS GLOW**”, telah memperoleh izin dari TERGUGAT IV selaku pemegang hak merek. Selain itu, TERGUGAT V tidak mengetahui adanya merek “**PS GLOW**” yang merupakan milik PENGGUGAT;
8. Bahwa TERGUGAT V dalam menjalankan usaha TERGUGAT I dengan memproduksi produk merek “**MS GLOW**” telah mendapatkan izin dari TERGUGAT IV selaku pemegang merek “**MS GLOW**”, maka terbukti TERGUGAT V tidak melakukan pengedaran merek tanpa hak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (5) UU MIG dan terbukti pula tidak pernah ada kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT yang disebabkan oleh TERGUGAT V;
9. Bahwa dengan demikian, telah jelas gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT V terkait tuntutan kerugian adalah keliru dan tidak berdasar sehingga menurut hukum gugatan yang demikian harus dinyatakan **ditolak**;
10. Bahwa permohonan PENGGUGAT agar TERGUGAT V membayar uang paksa (*dwangsom*) adalah sangat tidak berdasar dan keliru, karena selain terbukti TERGUGAT V tidak melakukan penggunaan merek tanpa hak, tuntutan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah ganti rugi berupa penyerahan uang bukan menyerahkan barang atau melakukan pekerjaan, dengan demikian permohonan tersebut juga telah melanggar **Pasal 225 HIR Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791 K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973**;
11. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap harta kekayaan TERGUGAT V disamping sangat berlebihan juga tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh **Pasal 227 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05/1975** yang menentukan bahwa sahnya suatu permohonan sita jaminan haruslah memenuhi syarat :

Halaman 77 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. adanya persangkaan yang beralasan bahwasanya orang yang berhutang berusaha untuk mengalihkan kekayaannya;
  - f. agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat;
12. Menurut **M. Yahya Harahap, S.H.**, terdapat beberapa alasan-alasan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) antara lain, yaitu:
- i. ada persangkaan yang beralasan;
  - j. tergugat akan menggelapkan barang-barangnya;
  - k. dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat;
  - l. sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap;
13. Syarat yang disebutkan dalam **Pasal 227 HIR** dan **Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05/1975** tersebut di atas sama sekali tidak terpenuhi dalam perkara *a quo* karena :

TERGUGAT V tidak pernah berhutang kepada PENGGUGAT serta tidak ada satu buktipun yang mendukung bahwa TERGUGAT V akan mengalihkan harta kekayaannya;

14. **Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dan/atau menyatakan tidak sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;**
15. Bahwa perkara ini timbul akibat kesalahan PENGGUGAT sendiri dan tidak ada perbuatan pemesanan, pendistribusian dan pengedaran merek tanpa hak yang dilakukan oleh TERGUGAT V dalam perkara *a quo*, sehingga pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada PENGGUGAT itu sendiri;

Memperhatikan hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas, terbukti **tidak ada** Perbuatan **MENGGUNAKAN MEREK TANPA HAK** yang dilakukan oleh TERGUGAT V, malah PENGGUGAT lah yang **tanpa hak** menggunakan merek milik TERGUGAT IV yang telah memperoleh perlindungan merek dan memiliki hak eksklusif atas merek "**MS GLOW**" ataupun sejenisnya dan PENGGUGAT merupakan PENGGUGAT beriktikad tidak baik yang mencoba mendaftarkan merek dagangnya dan hendak mengambil keuntungan dari TERGUGAT V dengan mengajukan gugatan ini serta melakukan pemasaran merek dagang yang memiliki indikasi **meniru** dan **menjiplak** atau **mengikuti merek** dagang yang tercatat, terdaftar dan telah

Halaman 78 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh perlindungan merek serta memiliki hak eksklusif milik TERGUGAT IV yang dapat mengecoh atau menyesatkan para konsumen;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini TERGUGAT V mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara *a quo* menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa TERGUGAT V KONPENSI selanjutnya dalam Gugatan Rekonpensi ini disebut sebagai "**PENGGUGAT V REKONPENSI**" dan PENGGUGAT KONPENSI dalam Gugatan Rekonpensi selanjutnya disebut dengan "**TERGUGAT REKONPENSI**";
2. Bahwa untuk mempersingkat dalil-dalil Gugatan Rekonpensi ini, semua hal ataupun dalil-dalil yang telah dikemukakan pada Jawaban dalam konpensi di atas secara mutatis mutandis mohon dimasukkan dan diajukan sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil-dalil dalam bagian Gugatan Rekonpensi ini;
3. Bahwa PENGGUGAT V REKONPENSI baru mengetahui adanya produk kosmetik yang beredar yang pada pokoknya memiliki persamaan dengan produk-produk kosmetik dengan merek dagang "**MS GLOW**" dan "**MS GLOW FOR MEN**" dengan menggunakan merek dagang "**PS GLOW**", "**PSTORE GLOW**" dan "**PS GLOW MEN**", baik dalam penulisan merek, warna dan bentuk kemasan, aroma hingga warna produk, serta strategi bisnis yang digunakan dalam melakukan pemasaran produk. Dimana PENGGUGAT V REKONPENSI mengetahui jika produk-produk tersebut adalah milik dari Sdr. PUTRA SIREGAR yang merupakan pemilik dari perusahaan TERGUGAT REKONPENSI;
4. Bahwa selama PENGGUGAT V REKONPENSI menjabat selaku Direktur pada TERGUGAT I KONPENSI, dalam menjalankan kegiatan usaha TERGUGAT I KONPENSI, PENGGUGAT V REKONPENSI tidak pernah sama sekali melakukan perbuatan penggunaan merek tanpa hak atas merek milik TERGUGAT REKONPENSI;
5. Bahwa PENGGUGAT V REKONPENSI dalam menjalankan usaha TERGUGAT I KONPENSI dalam memproduksi produk kosmetik golongan kelas 3 (kosmetik) dengan merek dagang "**MS GLOW**", telah memperoleh izin dari TERGUGAT IV KONPENSI selaku pemegang hak merek ataupun hak eksklusif atas merek tersebut;

Halaman 79 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa secara tidak langsung perbuatan TERGUGAT REKONPENSI dengan mengajukan gugatan yang ditujukan kepada PENGGUGAT V REKONPENSI di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah merusak dan menghancurkan harkat, martabat, kehormatan, nama baik, reputasi dan kredibilitas yang selama ini telah dibangun oleh PENGGUGAT V REKONPENSI dimata mitra bisnis, relasi bisnis, keluarga maupun kerabatnya;
7. Bahwa atas kerugian secara tidak langsung yang diderita oleh PENGGUGAT V REKONPENSI akibat dari perbuatan TERGUGAT REKONPENSI tersebut, PENGGUGAT V REKONPENSI mengalami kerugian immateril yang sulit dinilai dengan uang karena rusaknya reputasi bisnis dan nama baik serta hilangnya kepercayaan masing-masing rekanan bisnis, hancurnya harkat, martabat, kehormatan, nama baik, reputasi dan kredibilitas PENGGUGAT V REKONPENSI serta kehilangan waktu dan tenaga yang tidak sedikit yang sulit dinilai dengan jumlah uang. Namun akan dianggap pantas apabila PENGGUGAT V REKONPENSI mendapat kompensasi dalam bentuk uang yang nilainya berjumlah sebesar **Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah)**;
8. Bahwa apabila jumlah tersebut dianggap tidak patut, maka Majelis Hakim Yang Mulia berwenang menentukan berapa sepentasnya yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT REKONPENSI sebagai hukuman dan tidak bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR (*ex aequo et bono*) (**Vide Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 610 K/SIP/19698 Tanggal 23 Mei 1970**).
9. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka sangat patut dan wajar apabila PENGGUGAT V REKONPENSI mohon diletakkan Sita Jaminan atas seluruh harta kekayaan TERGUGAT REKONPENSI, baik berupa barang bergerak maupun benda tetap, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang daftarnya akan PENGGUGAT V REKONPENSI ajukan dalam suatu permohonan tersendiri;
10. Bahwa gugatan PENGGUGAT V REKONPENSI didasari atas bukti-bukti autentik karenanya patut apabila PENGGUGAT V REKONPENSI mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terdapat hubungan antara penggunaan merek dagang tanpa hak dengan adanya iktikad buruk yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI yang menyebabkan kerugian yang diderita PENGGUGAT V REKONPENSI;

Halaman 80 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa perkara ini timbul karena penggunaan merek dagang tanpa hak oleh TERGUGAT REKONPENSI sehingga biaya perkara haruslah dibebankan kepada TERGUGAT REKONPENSI;

## PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta alasan hukum yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT V KONPENSI/PENGGUGAT V REKONPENSI tersebut di atas, maka TERGUGAT V KONPENSI/PENGGUGAT V REKONPENSI mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara *a quo* berkenan memberi putusan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

### **M E N G A D I L I :**

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

#### DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari PENGGUGAT V REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar kerugian immateril yang dialami oleh PENGGUGAT V REKONPENSI sebesar **Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah)** yang pembayarannya dilaksanakan dengan seketika dan sekaligus;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

#### **Jawaban Tergugat VI :**

#### DALAM KONPENSI

#### DALAM EKSEPSI

Halaman 81 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



## A. TENTANG GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa TERGUGAT VI **menolak** dengan **tegas** dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada butir 1 s/d butir 11 oleh karena terlihat dengan jelas PENGGUGAT tidak mampu menggambarkan penggunaan merek dagang "**MS GLOW**" tanpa hak yang diduga dilakukan oleh TERGUGAT VI dengan merek PS GLOW dan PSTORE GLOW milik PENGGUGAT, sehingga gugatan PENGGUGAT sangatlah **tidak berdasar hukum** dan **tidak jelas** serta terkesan mengada-ngada;
2. Bahwa selain itu, PENGGUGAT di dalam gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas objek penggunaan merek tanpa hak yang diduga dilakukan oleh TERGUGAT VI karena PENGGUGAT dalam gugatannya tidak dapat menyebutkan register merek dagang "**MS GLOW**" yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. ("**DJKI**") yang dipermasalahkan yang menurut PENGGUGAT memiliki persamaan dengan merek "**PS GLOW**" dan "**PSTORE GLOW**" milik PENGGUGAT, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan objek dari perkara yang digugat oleh PENGGUGAT. Hal tersebut memperlihatkan **ketidakcermatan** PENGGUGAT dalam menyusun posita dalam gugatannya dan mengakibatkan kaburnya dasar gugatan PENGGUGAT terkait merek yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa **M. Yahya Harahap** telah menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);
4. Bahwa berdasarkan **Pasal 8 Rv**, dinyatakan : *bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie) sehingga agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)*;
5. Bahwa oleh karena tidak jelasnya objek (***obscuur libel***) yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, maka sudah



sepatutnya gugatan *a quo* **ditolak** atau **gugatan tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dengan demikian, mengacu pada doktrin dan Pasal 8 Rv tersebut, maka sangat jelas dan terang gugatan PENGGUGAT kabur (*obscuur libel*). Sehingga sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) MENGENAI NILAI KERUGIAN**

6. Bahwa selanjutnya TERGUGAT VI menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 6 butir 8 yang menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang tanpa hak telah menggunakan merek dagang "MS GLOW" yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan produk sejenis dengan merek dagang "PS GLOW" dan "PSTORE GLOW" yang digunakan PENGGUGAT sangatlah merugikan PENGGUGAT, dimana untuk membesarkan merek dagang tersebut PENGGUGAT telah membiayai proses periklanan yang mengeluarkan dana tidak sedikit, namun justru PARA TERGUGAT secara langsung maupun tidak langsung telah mendapatkan manfaat atas kemiripan merek dagang yang digunakan secara tanpa hak tersebut, yakni berupa omset penjualan produk kosmetik sebesar Rp.600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah) setiap bulan atau setara Rp.3.600.000.000.000,- (tiga trilyun enam ratus milyar rupiah) dalam waktu 6 (enam) bulan;"*

*"Oleh sebab itu maka atas pelanggaran berupa penggunaan merek MS GLOW secara tanpa hak yang memiliki kemiripan pada pokoknya dengan merek yang digunakan PENGGUGAT tersebut kiranya patut dan beralasan apabila PENGGUGAT menuntut ganti rugi terhadap PARA TERGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp. 360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh milyar rupiah) secara tunai dan seketika yakni nilai 10% (sepuluh persen) dari omset 6 (enam) bulan yang diperhitungkan sebagai biaya atas manfaat penggunaan merek dagang yang selama ini secara gencar diiklankan oleh PENGGUGAT dengan biaya yang tidak sedikit;"*

7. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT tersebut di atas adalah **Kabur** dan **tidak jelas (obscuur libel)** dengan alasan hukum bahwa dalil tersebut



tidak menjelaskan dan menguraikan secara tegas dan terperinci perhitungan timbulnya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT yang diakibatkan dari penggunaan merek oleh TERGUGAT VI;

8. Bahwa untuk selanjutnya terkait dengan tuntutan ganti rugi yang harus ditanggung oleh TERGUGAT VI secara tanggung renteng tidak berdasarkan hukum yang jelas dan PENGGUGAT juga tidak menjelaskan serta menguraikan dengan tegas dan terperinci perhitungan kerugian yang dialami PENGGUGAT dalam gugatannya;
9. Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**") dan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* ("**HIR**") yang menyatakan :

**Pasal 1865 KUHPerdata :**

***"Setiap orang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"***

**Pasal 163 HIR :**

***Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.***

**C. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

10. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT terungkap fakta ada keterkaitan pihak ketiga yang harus didudukkan sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., dimana PENGGUGAT mengklaim merek "**PS GLOW**" dan "**PSTORE GLOW**" milik PENGGUGAT telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;
11. Bahwa keterkaitan pihak ketiga tersebut adalah suatu keharusan keharusan untuk didudukkan sebagai pihak karena merek "**MS GLOW**" juga telah terdaftar dalam register merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Selain itu, pihak ketiga tersebut mempunyai urgensi untuk membuktikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak kepemilikan atas suatu merek dagang. Hal ini sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung No. 2752 K/Pdt/1983, tanggal 12-12-1984;**

12. Bahwa dengan demikian, **mengingat PENGGUGAT tidak menarik** Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. **Sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan PENGGUGAT harus dikualifisir sebagai gugatan kurang pihak;**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat **MENOLAK** Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan **PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard);**

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, TERGUGAT VI mohon agar segala hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, adalah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa **TERGUGAT VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT** kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa TERGUGAT VI menjabat sebagai Direktur pada perseroan TERGUGAT II sejak tanggal 30 Desember 2021 sebagaimana dibuktikan berdasarkan akta perubahan terakhir data perseroan PT Kosmetika Cantik Indonesia Nomor 26, tertanggal 30 Desember 2021, yang dibuat dihadapan Donni Yulian Dwi Siswanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0494827, tertanggal 31 Desember 2021;
4. Bahwa TERGUGAT VI menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT sepanjang menyangkut TERGUGAT VI bertanggungjawab secara hukum atas penggunaan merek **"MS GLOW"** milik TERGUGAT IV oleh TERGUGAT II dalam memasarkan/mengedarkan produk kosmetik golongan kelas 3 (kosmetik) dengan merek dagang **"MS GLOW"** yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek **"PS GLOW"** dan **"PSTORE GLOW"** tanpa izin dan/atau persetujuan apapun dari PENGGUGAT;
5. Bahwa berdasarkan **fakta hukum** yang ada, sejak 8 Agustus 2018, merek **"MS GLOW"** yang diproduksi oleh TERGUGAT I dan dipasarkan serta diedarkan oleh TERGUGAT II telah didaftarkan oleh TERGUGAT IV pada DJKI, sehingga merek **"MS GLOW"** telah tercatat, terdaftar dan telah mendapatkan perlindungan merek dari DJKI sampai dengan tanggal 20 September 2026

Halaman 85 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan nomor pendaftaran **IDM000633038** dan TERGUGAT IV juga telah memperoleh Sertifikat Merek dari DJKI yang membuktikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”) TERGUGAT IV memiliki Hak atas Merek tersebut. Adapun **Pasal 3** UU MIG menyatakan sebagai berikut :

**“Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.”**

6. Bahwa selanjutnya, berdasarkan hal tersebut di atas, dalam menjalankan kegiatan usahanya TERGUGAT II telah mendapatkan izin dari TERGUGAT IV selaku pemilik atau pemegang merek “**MS GLOW**” yang telah memiliki hak atas merek dagang “**MS GLOW**”, berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU MIG juga memiliki hak eksklusif atas merek dimaksud. Adapun bunyi Pasal 1 ayat (5) UU MIG yang menyatakan :

**“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.”**

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah jelas dan terbukti jika TERGUGAT VI dalam menjalankan usaha TERGUGAT II tidak melakukan penggunaan merek tanpa hak atas merek milik PENGGUGAT oleh karena dalam menjalankan usaha TERGUGAT II dalam memasarkan dan mendistribusikan produk kosmetik golongan kelas 3 (kosmetik) dengan merek dagang “**MS GLOW**”, telah memperoleh izin dari TERGUGAT IV selaku pemegang hak merek. Selain itu, TERGUGAT VI tidak mengetahui adanya merek “**PS GLOW**” yang merupakan milik PENGGUGAT;
8. Bahwa TERGUGAT VI dalam menjalankan usaha TERGUGAT II dengan memasarkan dan mendistribusikan merek “**MS GLOW**”, telah mendapatkan izin dari TERGUGAT IV selaku pemegang merek “**MS GLOW**” maka terbukti TERGUGAT VI tidak melakukan pengedaran merek tanpa hak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (5) UU MIG dan terbukti pula tidak pernah ada kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT yang disebabkan oleh TERGUGAT VI;
9. Bahwa dengan demikian, telah jelas gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT VI terkait tuntutan kerugian adalah keliru dan tidak berdasar sehingga menurut hukum gugatan yang demikian harus dinyatakan **ditolak**;
10. Bahwa permohonan PENGGUGAT agar TERGUGAT VI membayar uang paksa (*dwangsom*) adalah sangat tidak berdasar dan keliru, karena selain terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT VI tidak melakukan penggunaan merek tanpa hak, tuntutan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah ganti rugi berupa penyerahan uang bukan menyerahkan barang atau melakukan pekerjaan, dengan demikian permohonan tersebut juga telah melanggar Pasal 225 HIR Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791 K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973;

11. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap harta kekayaan TERGUGAT VI disamping sangat berlebihan juga tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh **Pasal 227 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05/1975** yang menentukan bahwa sahnya suatu permohonan sita jaminan haruslah memenuhi syarat :
  - g. adanya persangkaan yang beralasan bahwasanya orang yang berhutang berusaha untuk mengalihkan kekayaannya;
  - h. agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat;
12. Menurut **M. Yahya Harahap, S.H.**, terdapat beberapa alasan-alasan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) antara lain, yaitu:
  - m. ada persangkaan yang beralasan;
  - n. tergugat akan menggelapkan barang-barangnya;
  - o. dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat;
  - p. sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap;
13. Syarat yang disebutkan dalam **Pasal 227 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05/1975** tersebut di atas sama sekali tidak terpenuhi dalam perkara *a quo* karena :

TERGUGAT VI tidak pernah berhutang kepada PENGGUGAT serta tidak ada satu buktipun yang mendukung bahwa TERGUGAT VI akan mengalihkan harta kekayaannya;

14. **Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dan/atau menyatakan tidak sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;**
15. Bahwa perkara ini timbul akibat kesalahan PENGGUGAT sendiri dan tidak ada perbuatan pemesanan, pendistribusian dan pengedaran merek tanpa hak yang dilakukan oleh TERGUGAT VI dalam perkara *a quo*, sehingga pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada PENGGUGAT itu sendiri;

Halaman 87 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas, terbukti **tidak ada** Perbuatan **MENGGUNAKAN MEREK TANPA HAK** yang dilakukan oleh TERGUGAT VI, malah PENGGUGAT lah yang **tanpa hak** menggunakan merek milik TERGUGAT IV yang telah memperoleh perlindungan merek dan memiliki hak eksklusif atas merek **"MS GLOW"** ataupun sejenisnya dan PENGGUGAT merupakan PENGGUGAT beriktikad tidak baik yang mencoba mendaftarkan merek dagangnya dan hendak mengambil keuntungan dari TERGUGAT VI dengan mengajukan gugatan ini serta melakukan pemasaran merek dagang yang memiliki indikasi **meniru** dan **menjiplak** atau **mengikuti merek** dagang yang tercatat, terdaftar dan telah memperoleh perlindungan merek serta memiliki hak eksklusif milik TERGUGAT IV yang dapat mengecoh atau menyesatkan para konsumen;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini TERGUGAT VI mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara *a quo* menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***);

## **DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa TERGUGAT VI KONPENSI selanjutnya dalam Gugatan Rekonpensi ini disebut sebagai **"PENGGUGAT VI REKONPENSI"** dan PENGGUGAT KONPENSI dalam Gugatan Rekonpensi selanjutnya disebut dengan **"TERGUGAT REKONPENSI"**;
2. Bahwa untuk mempersingkat dalil-dalil Gugatan Rekonpensi ini, semua hal ataupun dalil-dalil yang telah dikemukakan pada Jawaban dalam konpensi di atas secara mutatis mutandis mohon dimasukkan dan diajukan sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil-dalil dalam bagian Gugatan Rekonpensi ini;
3. Bahwa PENGGUGAT VI REKONPENSI baru mengetahui adanya produk kosmetik yang beredar yang pada pokoknya memiliki persamaan dengan produk-produk kosmetik dengan merek dagang **"MS GLOW"** dan **"MS GLOW FOR MEN"** dengan menggunakan merek dagang **"PS GLOW"**, **"PSTORE GLOW"** dan **"PS GLOW MEN"**, baik dalam penulisan merek, warna dan bentuk kemasan, aroma hingga warna produk, serta strategi bisnis yang digunakan dalam melakukan pemasaran produk. Dimana PENGGUGAT REKONPENSI mengetahui jika produk-produk tersebut adalah milik dari Sdr. PUTRA SIREGAR yang merupakan pemilik dari perusahaan TERGUGAT REKONPENSI;
4. Bahwa selama PENGGUGAT VI REKONPENSI menjabat selaku Direktur pada TERGUGAT II KONPENSI, dalam menjalankan kegiatan usaha TERGUGAT II

Halaman 88 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



KONPENSI, PENGGUGAT VI REKONPENSI tidak pernah sama sekali melakukan perbuatan penggunaan merek tanpa hak atas merek milik TERGUGAT REKONPENSI;

5. Bahwa PENGGUGAT VI REKONPENSI dalam menjalankan usaha TERGUGAT II KONPENSI dalam memasarkan dan mendistribusikan produk kosmetik golongan kelas 3 (kosmetik) dengan merek dagang “MS GLOW”, telah memperoleh izin dari TERGUGAT IV KONPENSI selaku pemegang hak merek ataupun hak eksklusif atas merek tersebut;
6. Bahwa secara tidak langsung perbuatan TERGUGAT REKONPENSI dengan mengajukan gugatan yang ditujukan kepada PENGGUGAT VI REKONPENSI di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah merusak dan menghancurkan harkat, martabat, kehormatan, nama baik, reputasi dan kredibilitas yang selama ini telah dibangun oleh PENGGUGAT VI REKONPENSI dimata mitra bisnis, relasi bisnis, keluarga maupun kerabatnya;
7. Bahwa atas kerugian secara tidak langsung yang diderita oleh PENGGUGAT VI REKONPENSI akibat dari perbuatan TERGUGAT REKONPENSI tersebut, PENGGUGAT VI REKONPENSI mengalami kerugian immateril yang sulit dinilai dengan uang karena rusaknya reputasi bisnis dan nama baik serta hilangnya kepercayaan masing-masing rekanan bisnis, hancurnya harkat, martabat, kehormatan, nama baik, reputasi dan kredibilitas PENGGUGAT VI REKONPENSI serta kehilangan waktu dan tenaga yang tidak sedikit yang sulit dinilai dengan jumlah uang. Namun akan dianggap pantas apabila PENGGUGAT VI REKONPENSI mendapat kompensasi dalam bentuk uang yang nilainya berjumlah sebesar **Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah)**;
8. Bahwa apabila jumlah tersebut dianggap tidak patut, maka Majelis Hakim Yang Mulia berwenang menentukan berapa sepentasnya yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT REKONPENSI sebagai hukuman dan tidak bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR (*ex aequo et bono*) (**Vide Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 610 K/SIP/19698 Tanggal 23 Mei 1970**).
9. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka sangat patut dan wajar apabila PENGGUGAT VI REKONPENSI mohon diletakkan Sita Jaminan atas seluruh harta kekayaan TERGUGAT REKONPENSI, baik berupa barang bergerak maupun benda tetap, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang daftarnya akan PENGGUGAT VI REKONPENSI ajukan dalam suatu permohonan tersendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa gugatan PENGGUGAT VI REKONPENSI didasari atas bukti-bukti autentik karenanya patut apabila PENGGUGAT VI REKONPENSI mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terdapat hubungan antara penggunaan merek dagang tanpa hak dengan adanya iktikad buruk yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI yang menyebabkan kerugian yang diderita PENGGUGAT VI REKONPENSI;
12. Bahwa perkara ini timbul karena penggunaan merek dagang tanpa hak oleh TERGUGAT REKONPENSI sehingga biaya perkara haruslah dibebankan kepada TERGUGAT REKONPENSI;

## **PETITUM**

Berdasarkan fakta-fakta serta alasan hukum yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT VI KOMPENSI/PENGGUGAT VI REKONPENSI tersebut di atas, maka TERGUGAT VI KOMPENSI/PENGGUGAT VI REKONPENSI mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara *a quo* berkenan memberi putusan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

## **MENGADILI :**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi TERGUGAT VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

### **DALAM KOMPENSI**

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

### **DALAM REKONPENSI:**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari PENGGUGAT VI REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar kerugian immateril yang dialami oleh PENGGUGAT VI REKONPENSI sebesar **Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah)** yang pembayarannya dilaksanakan dengan seketika dan sekaligus;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;

### **DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI**

Halaman 90 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut diatas, Kuasa Penggugat tidak mengajukan Replik secara tertulis, namun secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan Kuasa Para Tergugat secara lisan menyatakan tetap pada Jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. A. Fotocopy Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA Nomor 77 Tanggal 6 Oktober 2021;
  24. Fotocopy Keputusan Menkumham R.I nomor AHU-0055129.AH.01.02 Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. PSTORE BERSINAR INDONESIA;
  25. Fotocopy Lampiran Keputusan Menkumham R.I nomor AHU-0055129.AH.01.02 Tahun 2021 berisi susunan direksi dan komisaris perseroan;
- Bukti P-1 ;
2. Fotocopy Profil PT. Kosmetika Global Indonesia dari Data Kementerian Hukum dan HAM R.I, bukti P-2 ;
  3. Fotocopy Profil PT. Kosmetika Cantik Indonesia dari Data Kementerian Hukum dan HAM R.I, Bukti P-3 ;
  4. Print Out Data Merek "PS GLOW" Terdaftar Nomor IDM000639146 dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada laman [pdki-indonesia.dgip.go.id](http://pdki-indonesia.dgip.go.id), Bukti P-4 ;
  5. Fotocopy Akta Penegasan Perjanjian Kerjasama Pemberian Lisensi Merek Dagang Nomor 10 Tanggal 27 Oktober 2021, Bukti P-5 ;
  6. Fotocopy Sertipikat Pencatatan Perjanjian Lisensi Atas Merek Terdaftar "PS GLOW" IDM000639146, Bukti P-6 ;
  7. Fotocopy Sertipikat Merek "PSTORE GLOW" IDM000943833 Tanggal 01 Mei 2021, Bukti P-7 ;
  8. Fotocopy Akta Perjanjian Penyerahan Merek Dagang Nomor 38 Tanggal 31 Januari 2022, Bukti P-8 ;

Halaman 91 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy 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, dengan lampiran : Fotocopy Surat Pengalihan Hak dan Pemberian Kuasa tanggal 5 Agustus 2021, Bukti P-9 ;
10. Asli Produk Kosmetik Penggugat Merek "PS GLOW" (New Edition), Bukti P-10 ;
11. Asli Produk Kosmetik Penggugat Merek "PSTORE GLOW", Bukti P-11 ;
12. Asli Produk Kosmetik Penggugat Merek "PSTORE GLOW" (New Edition), Bukti P-12 ;
13. Print Out pangkalan data merek dirjen haki kementerian hukum dan HAM merek dagang "MS GLOW" IDM000731102 Kelas : 32, Bukti P-13 ;
14. Print Out pangkalan data merek dirjen haki kementerian hukum dan HAM merek dagang "MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE" IDM 000633038 Kelas : 3, Bukti P-14 ;
15. Print Out pangkalan data merek dirjen haki kementerian hukum dan HAM merek dagang "NEW MS GLOW" D002017050649 Kelas : 3, Bukti P-15 ;
16. A. Fotocopy Panggilan Kepolisian kepada SAMPUTRI AGELINA atas Laporan Tergugat IV yang mengaku dan menggunakan martabat seolah-olah sebagai pemilik merek dagang MS GLOW kelas 3 (Kosmetika);  
B. Fotocopy Panggilan Kepolisian kepada ASTUTI atas Laporan Tergugat IV yang mengaku dan menggunakan martabat seolah-olah sebagai pemilik merek dagang MS GLOW kelas 3 (Kosmetika);  
C. Fotocopy Panggilan Kepolisian kepada SEPTIANI atas Laporan Tergugat IV yang mengaku dan menggunakan martabat seolah-olah sebagai pemilik merek dagang MS GLOW kelas 3 (Kosmetika);  
D. Fotocopy Panggilan Kepolisian kepada PUTRA SIREGAR atas Laporan Tergugat IV yang mengaku dan menggunakan martabat seolah-olah sebagai pemilik merek dagang MS GLOW kelas 3 (Kosmetika);  
Bukti P-16 ;
17. Fotocopy Surat Perintah Penghentian Perkara (SP-3) yang diterbitkan oleh Dittipideksus Bareskrim Polri atas nama Terdakwa PUTRA SIREGAR, Bukti P-17 ;
18. Asli Produk Kosmetik Para Tergugat Merek "MS GLOW", Bukti P-18 ;
19. Fotocopy Daftar Bukti Tergugat I Kompensi / Penggugat I rekompensi tanggal 18 Mei 2022, Bukti P-19 ;
20. Fotocopy Daftar Bukti Tergugat II Kompensi / Penggugat II rekompensi tanggal 18 Mei 2022, Bukti P-20 ;

Halaman 92 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy Daftar Bukti TERGUGAT IV Kompensi / Penggugat IV rekonsensi tanggal 18 Mei 2022, Bukti P-21 ;
22. A. Print out Hasil Pencarian Produk Terdaftar BPOM dengan Merek “MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE”;  
B. Print out Hasil Pencarian Produk Terdaftar BPOM dengan Merek “MS GLOW”;  
Bukti P-22 ;
23. Fotocopy Surat Somasi, tanggal 06 Agustus 2021, Bukti P-23 ;
24. Print Out Pemberitaan Media Massa Online Nasional CNN Indonesia tanggal 22 Maret 2022 dengan Judul : “Polisi stop laporan JURAGAN 99 soal merek PS GLOW”, Bukti P-24 ;
25. Fotocopy Laporan Temuan Faktual No. 044/KKPKJAF/VI/2022 dari Kantor Jasa Akuntan FETRI, SE, AK, MM,BKP, CA tanggal 22 Juni 2022, Bukti P-25 ;
26. A. Print Out Berita Online KOMPAS.COM tanggal 24 Maret 2022;  
B. Print Out Berita Online CNN Indonesia.com tanggal 25 Maret 2022;  
C. Print Out Berita Online ABATA NEWS tanggal 27 Maret 2022;  
Bukti P-26 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan ahli guna didengar keterangannya dan pendapatnya di persidangan dimana sebelum memberi keterangan saksi-saksi maupun ahli tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara a quo dan keterangan saksi-saksi dan Ahli tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi 1. SRI MUSTIKAWATI :**

- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia, bagian Administrasi sejak tahun 2021 ;
- Bahwa Penggugat memiliki lisensi untuk menggunakan merek dagang “PS GLOW” IDM000639146 kelas 3 kosmetika berdasarkan perjanjian lisensi yang telah dicatatkan pada Dirjen HAKI;
- Bahwa Penggugat mendapatkan pengalihan merek dagang “PSTORE GLOW” IDM000943833 kelas 3 kosmetika berdasarkan akta pengalihan tanggal 31 Januari 2022 yang telah dimohonkan pencatatan pada Dirjend HAKI;
- Bahwa Produk barang yang di produksi PENGGUGAT adalah kosmetik;

Halaman 93 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dipasaran ada produk kosmetik lain merek MS GLOW;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya SOMASI dari Sdri. SHANDY PURNAMASARI yang mengaku sebagai pemilik merek MS GLOW menuntut agar Brand Ambassador perusahaan PENGGUGAT Bernama Sdr. PUTRA SIREGAR menarik produk PS GLOW dan PSTORE GLOW dan membayar ganti rugi 60 milyar;
- Bahwa Sdri. SANDY PURNAMASARI yang mengaku sebagai pemilik merek MS GLOW ada melaporkan PENGGUGAT pada Bareskrim Polri dengan tuduhan penipuan dan penggunaan merek MS GLOW tanpa hak;
- Bahwa saksi pernah memeriksa pada Pangkalan data Direktorat Jendral HAKI dan menemukan merek MS GLOW terdaftar namun untuk golongan kelas 32 yakni Minuman The Serbuk, bukan untuk kosmetik sesuai Bukti bertanda P-13;
- Bahwa saksi pernah memeriksa sertipikat nomor IDM000633038 yang digunakan Sdri SHANDY PURNAMASARI untuk melaporkan PENGGUGAT pada Pangkalan data Direktorat Jendral HAKI sesuai Bukti P-14 dan menemukan bahwa sertipikat merek tersebut terdaftar atas nama merek "MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE" golongan kelas 3 kosmetika dan bukan "MS GLOW" sesuai yang diklaim sdri SHANDY PURNAMASARI;
- Bahwa Saksi pernah melihat produk MS GLOW milik PARA TERGUGAT sesuai Bukti P-18 dan melihat bahwa logo yang digunakan tersebut telah dimohonkan pendaftarannya pada Dirjend HAKI namun DITOLAK sesuai Bukti P-15;
- Bahwa Setahu saksi laporan sdri SHANDY PURNAMASARI yang mengaku sebagai pemilik merek MS GLOW pada Bareskrim Polri dinyatakan SP3 (dihentikan) karena tidak cukup bukti, sebab merek yang digunakan PENGGUGAT telah terdaftar sedangkan sertipikat nomor IDM000633038 milik Sdri SHANDY PURNAMASARI adalah "MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE" bukan "MS GLOW";
- Bahwa PENGGUGAT telah dirugikan akibat somasi dan laporan Polisi yang dilakukan Sdri. SHANDY dimana PENGGUGAT yang telah gencar mengiklankan merek PS GLOW dan PSTORE GLOW saat itu tidak dapat menjual produk karena adanya laporan bareskrim;
- Bahwa setahu saksi PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya iklan lebih dari 30 milyar rupiah;

Halaman 94 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Saksi 2. SEPTIYANI TRI CAHYANI :

- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia, bagian Desain sejak tahun 2021 ;
- Bahwa Penggugat memiliki lisensi untuk menggunakan merek dagang "PS GLOW" IDM000639146 kelas 3 kosmetika berdasarkan perjanjian lisensi yang telah dicatatkan pada Dirjen HAKI;
- Bahwa Penggugat mendapatkan pengalihan merek dagang "PSTORE GLOW" IDM000943833 kelas 3 kosmetika berdasarkan akta pengalihan tanggal 31 Januari 2022 yang telah dimohonkan pencatatan pada Dirjend HAKI;
- Bahwa Produk barang yang di produksi PENGGUGAT adalah kosmetik;
- Bahwa Saksi mengetahui dipasaran ada produk kosmetik lain merek MS GLOW;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya SOMASI dari Sdri. SHANDY PURNAMASARI yang mengaku sebagai pemilik merek MS GLOW menuntut agar Brand Ambassador perusahaan PENGGUGAT Bernama Sdr. PUTRA SIREGAR menarik produk PS GLOW dan PSTORE GLOW dan membayar ganti rugi 60 milyar;
- Bahwa bahwa Sdri. SANDY PURNAMASARI yang mengaku sebagai pemilik merek MS GLOW ada melaporkan PENGGUGAT pada Bareskrim Polri dengan tuduhan penipuan dan penggunaan merek MS GLOW tanpa hak;
- Bahwa saksi pernah memeriksa pada Pangkalan data Direktorat Jendral HAKI dan menemukan merek MS GLOW terdaftar namun untuk golongan kelas 32 yakni Minuman The Serbuk, bukan untuk kosmetik sesuai Bukti bertanda P-13;
- Bahwa saksi pernah memeriksa sertipikat nomor IDM000633038 yang digunakan Sdri SHANDY PURNAMASARI untuk melaporkan PENGGUGAT pada Pangkalan data Direktorat Jendral HAKI sesuai Bukti P-14 dan menemukan bahwa sertipikat merek tersebut terdaftar atas nama merek "MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE" golongan kelas 3 kosmetika dan bukan "MS GLOW" sesuai yang diklaim sdr SHANDY PURNAMASARI;
- Bahwa Saksi pernah melihat produk MS GLOW milik PARA TERGUGAT sesuai Bukti P-18 dan melihat bahwa logo yang digunakan tersebut telah dimohonkan pendaftarannya pada Dirjend HAKI namun DITOLAK sesuai Bukti P-15;
- Bahwa Setahu saksi laporan sdr SHANDY PURNAMASARI yang mengaku sebagai pemilik merek MS GLOW pada Bareskrim Polri dinyatakan SP3





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dihentikan) karena tidak cukup bukti, sebab merek yang digunakan PENGGUGAT telah terdaftar sedangkan sertipikat nomor IDM000633038 milik Sdri SHANDY PURNAMASARI adalah "MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE" bukan "MS GLOW";

- Bahwa Penggugat telah dirugikan akibat somasi dan laporan Polisi yang dilakukan Sdri. SHANDY dimana PENGGUGAT yang telah gencar mengiklankan merek PS GLOW dan PSTORE GLOW saat itu tidak dapat menjual produk karena adanya laporan bareskrim;

### Saksi 3. ANDHIKA PUSPITASARI :

- Bahwa Saksi adalah mantan karyawan Penggugat bagian Staff Keuangan;
- Bahwa Saksi bekerja sejak bulan Juni tahun 2021 sampai oktober 2021
- Bahwa Penggugat memiliki lisensi untuk menggunakan merek dagang "PS GLOW" IDM000639146 kelas 3 kosmetika berdasarkan perjanjian lisensi yang telah dicatatkan pada Dirjen HAKI;
- Bahwa Penggugat mendapatkan pengalihan merek dagang "PSTORE GLOW" IDM000943833 kelas 3 kosmetika berdasarkan akta pengalihan tanggal 31 Januari 2022 yang telah dimohonkan pencatatan pada Dirjend HAKI;
- Bahwa Produk barang yang di produksi Penggugat adalah kosmetik;
- Bahwa Saksi mengetahui dipasaran ada produk kosmetik lain merek MS GLOW;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya SOMASI dari Sdri. Shandy Purnamasari yang mengaku sebagai pemilik merek MS GLOW menuntut agar Brand Ambassador perusahaan PENGGUGAT Bernama Sdr. PUTRA SIREGAR menarik produk PS GLOW dan PSTORE GLOW dan membayar ganti rugi 60 milyar;
- Bahwa Sdri. Sandy Purnamasari yang mengaku sebagai pemilik merek MS GLOW ada melaporkan PENGGUGAT pada Bareskrim Polri dengan tuduhan penipuan dan penggunaan merek MS GLOW tanpa hak;
- Bahwa saksi pernah memeriksa pada Pangkalan data Direktorat Jendral HAKI dan menemukan merek MS GLOW terdaftar namun untuk golongan kelas 32 yakni Minuman The Serbuk, bukan untuk kosmetik sesuai Bukti bertanda P-13;
- Bahwa saksi pernah memeriksa sertipikat nomor IDM000633038 yang digunakan Sdri SHANDY PURNAMASARI untuk melaporkan PENGGUGAT pada Pangkalan data Direktorat Jendral HAKI sesuai Bukti P-14 dan

Halaman 96 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan bahwa sertipikat merek tersebut terdaftar atas nama merek "MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE" golongan kelas 3 kosmetika dan bukan "MS GLOW" sesuai yang diklaim sdr Shandy Purnamasari;

- Bahwa Saksi pernah melihat produk MS GLOW milik PARA TERGUGAT sesuai Bukti P-18 dan melihat bahwa logo yang digunakan tersebut telah dimohonkan pendaftarannya pada Dirjend HAKI namun DITOLAK sesuai Bukti P-15;
- Bahwa Setahu saksi laporan sdr Shandy Purnamasari yang mengaku sebagai pemilik merek MS GLOW pada Bareskrim Polri dinyatakan SP3 (dihentikan) karena tidak cukup bukti, sebab merek yang digunakan Penggugat telah terdaftar sedangkan sertipikat nomor IDM000633038 milik Sdr SHANDY PURNAMASARI adalah "MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE" bukan "MS GLOW";
- Bahwa PENGGUGAT telah dirugikan akibat somasi dan laporan Polisi yang dilakukan Sdr. SHANDY dimana PENGGUGAT yang telah gencar mengiklankan merek PS GLOW dan PSTORE GLOW saat itu tidak dapat menjual produk karena adanya laporan bareskrim;
- Bahwa Saksi hanya menemukan pendaftaran produk kosmetik atas nama MS GLOW yang menurut Pangkalan data pada Dirjen HAKI terdaftar untuk produk barang kelas 32 yakni minuman serbuk;
- Bahwa Saksi di PHK pada Bulan Oktober 2021 akibat perusahaan tidak dapat beraktifitas sehubungan dengan adanya laporan sdr. SHANDY;

#### Saksi 4. NUNUNG NURYATI :

- Bahwa Saksi adalah mantan karyawan Penggugat bagian Product Developpt;
- Bahwa Saksi bekerja sejak Bulan Mei tahun 2021 sampai dengan Oktober 2021;
- Bahwa Penggugat memiliki lisensi untuk menggunakan merek dagang "PS GLOW" IDM000639146 kelas 3 kosmetika berdasarkan perjanjian lisensi yang telah dicatatkan pada Dirjen HAKI;
- Bahwa Penggugat mendapatkan pengalihan merek dagang "PSTORE GLOW" IDM000943833 kelas 3 kosmetika berdasarkan akta pengalihan tanggal 31 Januari 2022 yang telah dimohonkan pencatatan pada Dirjend HAKI;
- Bahwa Produk barang yang di produksi Penggugat adalah kosmetik;

Halaman 97 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dipasaran ada produk kosmetik lain merek MS GLOW;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya SOMASI dari Sdri. SHANDY PURNAMASARI yang mengaku sebagai pemilik merek MS GLOW menuntut agar Brand Ambassador perusahaan PENGGUGAT Bernama Sdr. PUTRA SIREGAR menarik produk PS GLOW dan PSTORE GLOW dan membayar ganti rugi 60 milyar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdri. Sandy Purnamasari yang mengaku sebagai pemilik merek MS GLOW ada melaporkan Penggugat pada Bareskrim Polri dengan tuduhan penipuan dan penggunaan merek MS GLOW tanpa hak;
- Bahwa saksi pernah memeriksa pada Pangkalan data Direktorat Jendral HAKI dan menemukan merek MS GLOW terdaftar namun untuk golongan kelas 32 yakni Minuman The Serbuk, bukan untuk kosmetik sesuai Bukti bertanda P-13;
- Bahwa saksi pernah memeriksa sertipikat nomor IDM000633038 yang digunakan Sdri SHANDY PURNAMASARI untuk melaporkan PENGGUGAT pada Pangkalan data Direktorat Jendral HAKI sesuai Bukti P-14 dan menemukan bahwa sertipikat merek tersebut terdaftar atas nama merek "MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE" golongan kelas 3 kosmetika dan bukan "MS GLOW" sesuai yang diklaim sdri SHANDY PURNAMASARI;
- Bahwa Saksi pernah melihat produk MS GLOW milik PARA TERGUGAT sesuai Bukti P-18 dan melihat bahwa logo yang digunakan tersebut telah dimohonkan pendaftarannya pada Dirjend HAKI namun DITOLAK sesuai Bukti P-15;
- Bahwa Setahu saksi laporan sdri SHANDY PURNAMASARI yang mengaku sebagai pemilik merek MS GLOW pada Bareskrim Polri dinyatakan SP3 (dihentikan) karena tidak cukup bukti, sebab merek yang digunakan PENGGUGAT telah terdaftar sedangkan sertipikat nomor IDM000633038 milik Sdri SHANDY PURNAMASARI adalah "MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE" bukan "MS GLOW";
- Bahwa PENGGUGAT telah dirugikan akibat somasi dan laporan Polisi yang dilakukan Sdri. SHANDY dimana PENGGUGAT yang telah gencar mengiklankan merek PS GLOW dan PSTORE GLOW saat itu tidak dapat menjual produk karena adanya laporan bareskrim;
- Bahwa Saksi pernah memeriksa data pada BPOM dan mengetahui bahwa merek MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE sesuai sertipikat milik sdri Shandy

Halaman 98 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnamasari tidak pernah mendaftarkan produk barang apapun dan kelas berapapun;

- Bahwa Saksi hanya menemukan pendaftaran produk kosmetik atas nama MS GLOW yang menurut Pangkalan data pada Dirjen HAKI terdaftar untuk produk barang kelas 32 yakni minuman serbuk;
- Bahwa Saksi di PHK pada Bulan Oktober 2021 akibat perusahaan tidak dapat beraktifitas sehubungan dengan adanya laporan sdri. SHANDY;

**Ahli : Dr. SUYUD MARGONO, SH. MHum. FCIArb :**

- Bahwa yang dimaksud dengan merek dagang adalah tanda pembeda untuk barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan atau beredar di pasaran.
- Bahwa Pencantuman merek pada barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan tidaklah bersifat wajib, sedangkan setiap merek yang digunakan pada barang atau jasa yang diperdagangkan pula tidak harus didaftarkan; akan tetapi konsekuensi hukum terhadap merek yang tidak didaftarkan maka negara tidak melindungi hak atas merek tersebut;
- Bahwa Subjek yang telah mendaftarkan merek sesuai prinsip First to File, maka berhak untuk memproduksi dan memerdagangkan barang maupun jasa menggunakan merek tersebut; Memberikan ijin penggunaan merek kepada pihak lain melalui lisensi; serta Mempertahankan merek dari pihak yang tidak berhak menggunakan tanpa ijin secara perdata dan pidana;
- Bahwa seseorang yang memiliki merek terdaftar hanya dibenarkan menggunakan merek tersebut untuk kelas barang dan jasa sesuai yang tercantum dalam sertifikatnya, sehingga tidak dibenarkan menggunakan merek tersebut pada kelas barang dan jasa lain yang tidak sesuai dalam sertifikatnya;
- Bahwa Apabila seseorang menggunakan merek tidak sesuai dengan kelas barang dan jasa dalam sertifikat maka penggunaan merek tersebut tidak dilindungi;
- Bahwa seseorang yang memiliki merek terdaftar, contohnya BANANA FOR APE kelas 25 tidak dibenarkan menggunakan penggalan diantara bagian merek terdaftar seperti BANANA saja, atau APE saja, jika hal itu dilakukan maka tidak dilindungi sebab merek terdaftar yang dilindungi adalah BANANA FOR APE;
- Bahwa Apabila penggunaan suatu merek yang tidak dilindungi memiliki kesamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek lain yang dilindungi untuk kelas yang sama (competitor) maka si pemilik merek yang

Halaman 99 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi berhak mengajukan upaya hukum berupa teguran, gugatan, permintaan penarikan produk, hingga laporan kepolisian serta tuntutan ganti kerugian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti sebagai berikut :

Bukti Surat Tergugat I :

- T.I.K/P.I.R - 1** Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Nomor 01, tertanggal 07 Maret 2018, yang dibuat dihadapan Sugianto, S.H., M.Kn., dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-0012522.AH.01.01. Tahun 2018, tertanggal 8 Maret 2018;
- T.I.K/P.I.R - 2** Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 08, tertanggal 06 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Donni Yulian Dwi Siswanto, S.H., M.Kn., dan telah diterima perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : AHU.0056529.AH.01.02. Tahun 2021, tertanggal 13 Oktober 2021;
- T.I.K/P.I.R - 3** Fotocopy Sertifikat Merek "**MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE**" atas nama **SHANDY PURNAMASARI**, Kelas Barang/Jasa : 3 (Kosmetik), dengan register Pendaftaran Nomor : IDM000633038, tanggal Pendaftaran 08 Agustus 2018;
- T.I.K/P.I.R - 4** Fotocopy Sertifikat Merek "**MS GLOW FOR MEN**" atas nama **SHANDY PURNAMASARI**, Kelas Barang/Jasa : 3 (Kosmetik), dengan register Pendaftaran Nomor : IDM000877377, tanggal Pendaftaran 1 Agustus 2021;
- T.I.K/P.I.R - 5** Print Out Pendaftaran Merek "**PSTORE GLOW**" dari situs resmi DJKI dengan link <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/> dengan register Pendaftaran Nomor : **IDM000943833**, tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022;
- T.I.K/P.I.R - 6** Print Out Pendaftaran Merek "**PS GLOW MEN**" dari situs resmi DJKI dengan link <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/> dengan register Pendaftaran Nomor: **IDM00095425**, tanggal Pendaftaran 5 April 2022;
- T.I.K/P.I.R - 7** Fotocopy Pemberian izin dari Sdri. Shandy Purnamasari kepada PT Kosmetika Global Indonesia **dalam memproduksi produk kosmetik** dengan menggunakan merek dagang "**MS GLOW**",

Halaman 100 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Desember 2021;

- T.I.K/P.I.R - 8** Fotocopy Pemberian izin dari Sdri. Shandy Purnamasari kepada PT Kosmetika Global Indonesia **dalam memproduksi produk kosmetik** dengan menggunakan merek dagang **“MS GLOW FOR MEN”**, tertanggal 15 Desember 2021;
- T.I.K/P.I.R - 9** Print Out Perbandingan Produk-Produk Kosmetik Merek **“MS GLOW”** dan **“MS GLOW FOR MEN”** dengan Produk-Produk Kosmetika Merek **“PSTORE GLOW”** dan **“PS GLOW MEN”**;
- T.I.K/P.I.R - 10** Print Out Tangkapan Layar Pesan melalui Aplikasi Whatsapp dari **PT PRABU BUANA SENTOSA** selaku Mitra **PT KOSMETIKA CANTIKA INDONESIA** yang membuat kemasan produk-produk kosmetik dengan merek dagang **“MS GLOW”** dan **“MS GLOW FOR MEN”**;
- T.I.K/P.I.R - 11** Print Out Foto Brand Ambassador Ternama yang mengiklankan produk kosmetik dengan merek dagang **“MS GLOW”** dan **“MS GLOW FOR MEN”**;
- T.I.K/P.I.R - 12** Print Out Foto Iklan produk kosmetik dengan merek dagang **“MS GLOW”** melalui sponsorship;
- T.I.K/P.I.R - 13** Print Out Iklan produk kosmetik dengan merek dagang **“MS GLOW”** dan **“MS GLOW FOR MEN”** melalui Media Sosial Instagram;
- T.I.K/P.I.R - 14** Print Out Liputan berita terkait produk kosmetik dengan merek dagang **“MS GLOW”**;
- T.I.K/P.I.R - 15** Print Out Penghargaan-penghargaan merek dagang **“MS GLOW”** dan **“MS GLOW FOR MEN”**;
- T.I.K/P.I.R - 16** Print Out Perbandingan Harga Jual Yang lebih murah antara Produk Kosmetik dengan merek dagang **“PSTORE GLOW”** dan **“PS GLOW MEN”** dengan merek dagang **“MS GLOW”** dan **“MS GLOW FOR MEN”**;
- T.I.K/P.I.R - 17** Fotocopy Brosur Harga penjualan produk **“MS GLOW”** dan **MS GLOW FOR MEN**;
- T.I.K/P.I.R - 18** Print Out Brosur Harga penjualan produk **“PSTORE GLOW”** dan **“PS GLOW MEN”**;
- T.I.K/P.I.R - 19** Print Out Rincian Kerugian Materiil atas penjualan merek dagang **“PS GLOW”**, **“PSTORE GLOW”** dan **“PS GLOW MEN”**;

## Bukti Surat Tergugat II :

- T.II.K/P.II.R - 1** Fotocopy Akta Pendirian PT Kosmetika Cantik Indonesia Nomor 2, tertanggal 23 Oktober 2019, yang dibuat dihadapan

Halaman 101 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugianto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-0055377.AH.01.01 tahun 2019, tertanggal 23 Oktober 2019;

- T.II.K/P.II.R - 2** Fotocopy Akta perubahan terakhir data PT Kosmetika Cantik Indonesia Nomor 26, tertanggal 30 Desember 2021, yang dibuat dihadapan Donni Yulian Dwi Siswanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-AH.01.03-0494827, tertanggal 31 Desember 2021;
- T.II.K/P.II.R - 3** Fotocopy Sertifikat Merek **“MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE”** atas nama **SHANDY PURNAMASARI**, Kelas Barang/Jasa : 3 (Kosmetik), dengan register Pendaftaran Nomor : IDM000633038, tanggal Pendaftaran 08 Agustus 2018;
- T.II.K/P.II.R - 4** Fotocopy Sertifikat Merek **“MS GLOW FOR MEN”** atas nama **SHANDY PURNAMASARI**, Kelas Barang/Jasa : 3 (Kosmetik), dengan register Pendaftaran Nomor : IDM000877377, tanggal Pendaftaran 1 Agustus 2021;
- T.II.K/P.II.R - 5** Print Out Pendaftaran Merek **“PSTORE GLOW”** dari situs resmi DJKI dengan link <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/> dengan register Pendaftaran Nomor : **IDM000943833**, tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022;
- T.II.K/P.II.R - 6** Print Out Pendaftaran Merek **“PS GLOW MEN”** dari situs resmi DJKI dengan link <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/> dengan register Pendaftaran Nomor: **IDM00095425**, tanggal Pendaftaran 5 April 2022;
- T.II.K/P.II.R - 7** Fotocopy Pemberian izin dari Sdri. Shandy Purnamasari kepada PT Kosmetika Cantik Indonesia dalam **memasarkan dan mendistribusikan produk kosmetik** dengan menggunakan merek dagang **“MS GLOW”**, **tertanggal 30 Desember 2021**;
- T.II.K/P.II.R - 8** Fotocopy Pemberian izin dari Sdri. Shandy Purnamasari kepada PT Kosmetika Cantik Indonesia dalam **memasarkan dan mendistribusikan** dengan menggunakan merek dagang

Halaman 102 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## “MS GLOW FOR MEN”, tertanggal 30 Desember 2021

- T.II.K/P.II.R – 9** Print Out Perbandingan Produk-Produk Kosmetik Merek “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” dengan Produk-Produk Kosmetika Merek “PSTORE GLOW” dan “PS GLOW MEN”;
- T.II.K/P.II.R – 10** Print Out Tangkapan Layar Pesan melalui Aplikasi Whatsapp dari **PT PRABU BUANA SENTOSA** selaku Mitra **PT KOSMETIKA CANTIKA INDONESIA** yang membuat kemasan produk-produk kosmetik dengan merek dagang “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN”;
- T.II.K/P.II.R – 11** Fotocopy Perjanjian Kerjasama sebagai Brand Ambassador antara Tergguat II Kompensi / Penggugat II Rekonpensi dengan **PT Ritel Luna Makmur** tertanggal 1 Mei 2019;
- T.II.K/P.II.R – 12** Fotocopy Perjanjian Kerjasama sebagai Brand Ambassador antara Tergguat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi dengan **Luna Maya** tertanggal 2 September 2019;
- T.II.K/P.II.R – 13** Fotocopy Perjanjian Kerjasama sebagai Brand Ambassador antara Tergguat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi dengan **Marshel Widiyanto** tertanggal 5 Juli 2021;
- T.II.K/P.II.R – 14** Fotocopy Perjanjian Kerjasama sebagai Brand Ambassador Antara Tergguat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi dengan **Priya Prayoga Pratama, S.Sos. alias Babecabita** tertanggal 5 Juli 2021;
- T.II.K/P.II.R – 15** Fotocopy Perjanjian Kerjasama sebagai Brand Ambassador Antara Tergguat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi dengan **PT Serge Retailindo** tertanggal 21 September 2021;
- T.II.K/P.II.R – 16** Fotocopy Perjanjian Kerjasama sebagai Brand Ambassador Antara Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi dengan **Ryshandy Akbar Rais** tertanggal 30 April 2021;
- T.II.K/P.II.R – 17** Print Out Foto Brand Ambassador Ternama yang mengiklankan produk kosmetik dengan merek dagang “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN”;
- T.II.K/P.II.R – 18** Print Out Foto Iklan produk kosmetik dengan merek dagang “MS GLOW” melalui sponsorship;

Halaman 103 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II.K/P.II.R – 19** Print Out Foto Iklan produk kosmetik dengan merek dagang “**MS GLOW**” dan “**MS GLOW FOR MEN**” melalui Media Sosial Instagram;
- T.II.K/P.II.R – 20** Print Out Liputan berita terkait produk kosmetik dengan merek dagang “**MS GLOW**”;
- T.II.K/P.II.R – 21** Print Out Penghargaan-penghargaan merek dagang “**MS GLOW**” dan “**MS GLOW FOR MEN**”;
- T.II.K/P.II.R – 22** Print Out Perbandingan Harga Jual Yang lebih murah antara Produk Kosmetik dengan merek dagang “**PSTORE GLOW**” dan “**PS GLOW MEN**” dengan merek dagang “**MS GLOW**” dan “**MS GLOW FOR MEN**”;
- T.II.K/P.II.R – 23** Fotocopy Brosur Harga penjualan produk **MS GLOW** dan **MS GLOW FOR MEN**;
- T.II.K/P.II.R – 24** Print Out Brosur Harga penjualan produk “**PSTORE GLOW**” dan “**PS GLOW MEN**”;
- T.II.K/P.II.R – 25** Print Out Rincian Kerugian Materiil atas penjualan merek dagang “**PS GLOW**”, “**PSTORE GLOW**” dan “**PS GLOW MEN**”;

## Bukti Surat Tergugat III :

- T.III.K/P.III.R - 1** Fotocopy Akta Pendirian PT Kosmetika Global Indonesia Nomor 1, tertanggal 7 Maret 2018, yang dibuat dihadapan Sugianto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-0012522.AH.01.01 tahun 2018, tertanggal 08 Maret 2018;
- T.III.K/P.III.R - 2** Fotocopy Akta Pendirian PT Kosmetika Cantik Indonesia Nomor 2, tertanggal 23 Oktober 2019, yang dibuat dihadapan Sugianto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-0055377.AH.01.01 tahun 2019, tertanggal 23 Oktober 2019;
- T.III.K/P.III.R - 3** Fotocopy Akta perubahan terakhir PT Kosmetika Global Indonesia Nomor 8, tertanggal 6 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Donni Yulian Dwi Siswanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-0056529.AH.01.02. tahun 2021, tertanggal 13 Oktober 2021;
- T.III.K/P.III.R - 4** Fotocopy Akta perubahan terakhir PT Kosmetika Cantik Indonesia Nomor 26, tertanggal 30 Desember 2021, yang

Halaman 104 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Donni Yulian Dwi Siswanto, S.H., M.Kn.,  
Notaris di Kabupaten Malang, yang telah mendapatkan  
pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
R.I. Nomor AHU-AH.01.03-0494827, tertanggal 31 Desember  
2021;

**T.III.K/P.III.R - 5** Fotocopy Pemberian izin dari Sdri. Shandy Purnamasari  
kepada PT Kosmetika Global Indonesia **dalam memproduksi  
produk kosmetik** dengan menggunakan merek dagang **“MS  
GLOW”**, tertanggal **23 Oktober 2019**;

**T.III.K/P.III.R - 6** Fotocopy Pemberian izin dari Sdri. Shandy Purnamasari  
kepada PT Kosmetika Global Indonesia **dalam memproduksi  
produk kosmetik** dengan menggunakan merek dagang dan  
**“MS GLOW FOR MEN”**, tertanggal **28 Januari 2020**;

**T.III.K/P.III.R - 7** Fotocopy Pemberian izin dari Sdri. Shandy Purnamasari  
kepada PT Kosmetika Cantik Indonesia untuk **memasarkan  
dan mendistribusikan** produk kosmetik dengan merek  
dagang **“MS GLOW”** tertanggal **24 Oktober 2019**;

**T.III.K/P.III.R - 8** Fotocopy Pemberian izin dari Sdri. Shandy Purnamasari  
kepada PT Kosmetika Cantik Indonesia untuk **memasarkan  
dan mendistribusikan** produk kosmetik dengan merek  
dagang **“MS GLOW FOR MEN”** tertanggal **6 Februari 2020**;

**T.III.K/P.III.R - 9** Print Out Profil Perusahaan PT PSTOREGLOW Kosmetik  
Indonesia

**T.III.K/P.III.R - 10** Print Out Pesan langsung (*Direct Message*) melalui aplikasi  
Instagram pada sekitar Bulan Juni 2020 dari PUTRA SIREGAR  
kepada **Sdr. MUHAMAD FADHLAN KADIR alias AAN**;

**T.III.K/P.III.R - 11** Print Out Foto-Foto pertemuan tanggal 20 Agustus 2020 antara  
**SHANDY PURNAMASARI, GILANG WIDYA PRAMANA, dan  
PUTRA SIREGAR**;

## Bukti Surat Tergugat IV :

**T.IV.K/P.IV.R - 1** Fotocopy Sertifikat Merek **“MS GLOW FOR CANTIK  
SKINCARE”** atas nama **SHANDY PURNAMASARI**, Kelas  
Barang/Jasa : 3 (Kosmetik), dengan register Pendaftaran  
Nomor : IDM000633038, tanggal Pendaftaran 08 Agustus  
2018;

Halaman 105 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.IV.K/P.IV.R - 2** Fotocopy Sertifikat Merek “**MS GLOW FOR MEN**” atas nama **SHANDY PURNAMASARI**, Kelas Barang/Jasa : 3 (Kosmetik), dengan register Pendaftaran Nomor : IDM000877377, tanggal Pendaftaran 1 Agustus 2021,;
- T.IV.K/P.IV.R - 3** Print Out Pendaftaran Merek “**PSTORE GLOW**” dari situs resmi DJKI dengan link <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/> dengan register Pendaftaran Nomor : **IDM000943833**, tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022;
- T.IV.K/P.IV.R - 4** Print Out Pendaftaran Merek “**PS GLOW MEN**” dari situs resmi DJKI dengan link <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/> dengan register Pendaftaran Nomor: **IDM00095425**, tanggal Pendaftaran 5 April 2022;
- T.IV.K/P.IV.R - 5** Print Out Profil Perusahaan PT PSTOREGLOW Kosmetik Indonesia
- T.IV.K/P.IV.R - 6** Print Out Pesan langsung (*Direct Message*) melalui aplikasi Instagram pada sekitar Bulan Juni 2020 dari PUTRA SIREGAR kepada **Sdr. MUHAMAD FADHLAN KADIR alias AAN**;
- T.IV.K/P.IV.R - 7** Print Out Foto-Foto pertemuan tanggal 20 Agustus 2020 antara **SHANDY PURNAMASARI, GILANG WIDYA PRAMANA, dan PUTRA SIREGAR**;
- T.IV.K/P.IV.R - 8** Print Out Perbandingan Produk-Produk Kosmetik Merek “**MS GLOW**” dan “**MS GLOW FOR MEN**” dengan Produk-Produk Kosmetik Merek “**PSTORE GLOW dan PS GLOW MEN**”
- T.IV.K/P.IV.R - 9** Print Out Tangkapan Layar Pesan melalui Aplikasi Whatsapp dari **PT PRABU BUANA SENTOSA** selaku Mitra **PT KOSMETIKA CANTIKA INDONESIA** yang membuat kemasan produk-produk kosmetik dengan merek dagang “**MS GLOW**” dan “**MS GLOW FOR MEN**”;
- T.IV.K/P.IV.R - 10** Fotocopy Perjanjian Kerjasama sebagai Brand Ambassador antara TERGGUAT II KONPENSI dengan **PT Ritel Luna Makmur** tertanggal 1 Mei 2019;
- T.IV.K/P.IV.R - 11** Fotocopy Perjanjian Kerjasama sebagai Brand Ambassador antara TERGGUAT II KONPENSI dengan **Luna Maya** tertanggal 2 September 2019;
- T.IV.K/P.IV.R - 12** Fotocopy Perjanjian Kerjasama sebagai Brand Ambassador antara TERGGUAT II KONPENSI dengan **Marshel Widiyanto** tertanggal 5 Juli 2021;
- T.IV.K/P.IV.R - 13** Fotocopy Perjanjian Kerjasama sebagai Brand Ambassador antara TERGGUAT II KONPENSI dengan **Priya Prayoga**

Halaman 106 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pratama, S.Sos. alias Babecabita** tertanggal 5 Juli 2021;

- T.IV.K/P.IV.R – 14** Fotocopy Perjanjian Kerjasama sebagai Brand Ambassador antara TERGGUAT II KONPENSI dengan **PT Serge Retailindo** tertanggal 21 September 2021;
- T.IV.K/P.IV.R – 15** Fotocopy Perjanjian Kerjasama sebagai Brand Ambassador antara TERGGUAT II KONPENSI dengan **Ryshandy Akbar Rais** tertanggal 30 April 2021;
- T.IV.K/P.IV.R – 16** Print Out Foto Brand Ambassador Ternama yang mengiklankan produk kosmetik dengan merek dagang **“MS GLOW”** dan **“MS GLOW FOR MEN”**;
- T.IV.K/P.IV.R – 17** Print Out Foto Iklan produk kosmetik dengan merek dagang **“MS GLOW”** melalui sponsorship;
- T.IV.K/P.IV.R – 18** Print Out Foto Iklan produk kosmetik dengan merek dagang **“MS GLOW”** dan **“MS GLOW FOR MEN”** melalui Media Sosial Instagram;
- T.IV.K/P.IV.R – 19** Print Out Liputan berita terkait produk kosmetik dengan merek dagang **“MS GLOW”**;
- T.IV.K/P.IV.R – 20** Print Out Penghargaan-penghargaan merek dagang **“MS GLOW”** dan **“MS GLOW FOR MEN”**;
- T.IV.K/P.IV.R – 21** Print Out Perbandingan Harga Jual Yang lebih murah antara Produk Kosmetik dengan merek dagang **“PSTORE GLOW”** dan **“PS GLOW MEN”** dan merek dagang **“MS GLOW”** dan **“MS GLOW FOR MEN”**;
- T.IV.K/P.IV.R – 22** Fotocopy Brosur Harga penjualan produk **MS GLOW** dan **MS GLOW FOR MEN**;
- T.IV.K/P.IV.R – 23** Print Out Brosur Harga penjualan produk **“PSTORE GLOW”** dan **“PS GLOW MEN”**
- T.IV.K/P.IV.R – 24** Fotocopy Pemberian izin dari Sdri. Shandy Purnamasari kepada PT Kosmetika Global Indonesia **dalam memproduksi produk kosmetik** dengan menggunakan merek dagang **“MS GLOW”** tertanggal 15 Desember 2021;
- T.IV.K/P.IV.R – 25** Fotocopy Pemberian izin dari Sdri. Shandy Purnamasari kepada PT Kosmetika Global Indonesia **dalam memproduksi produk kosmetik** dengan menggunakan merek dagang **“MS GLOW FOR MEN”**, tertanggal 15 Desember 2021;
- T.IV.K/P.IV.R – 26** Fotocopy Pemberian izin dari Sdri. Shandy Purnamasari kepada PT Kosmetika Cantik Indonesia dalam **memasarkan dan mendistribusikan** produk kosmetik dengan merek

Halaman 107 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.IV.K/P.IV.R - 27** dagang "**MS GLOW**" tertanggal 30 Desember 2021;  
Fotocopy Pemberian izin dari Sdri. Shandy Purnamasari kepada PT Kosmetika Global Indonesia dalam **memasarkan dan mendistribusikan** dengan menggunakan merek dagang "**MS GLOW FOR MEN**", tertanggal 30 Desember 2021;
- T.IV.K/P.IV.R - 28** Print Out Rincian Kerugian Materil atas penjualan merek dagang "**PS GLOW**", "**PSTORE GLOW**" dan "**PS GLOW MEN**";
- T.IV.K/P.IV.R - 29** Print Out Putusan Perkara No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Mdn.

## Bukti Surat Tergugat V :

- T.V.K/P.V.R - 1** Fotocopy Akta perubahan terakhir PT Kosmetika Global Indonesia Nomor 8, tertanggal 6 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Donni Yulian Dwi Siswanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-0056529.AH.01.02. tahun 2021, tertanggal 13 Oktober 2021;
- T.V.K/P.V.R - 2** Fotocopy Pemberian izin dari Sdri. Shandy Purnamasari kepada PT Kosmetika Global Indonesia untuk **memproduksi** produk kosmetik dengan merek dagang "**MS GLOW**" **tertanggal 15 Desember 2021;**
- T.V.K/P.V.R - 3** Fotocopy Pemberian izin dari Sdri. Shandy Purnamasari kepada PT Kosmetika Global Indonesia untuk **memproduksi** produk kosmetik dengan merek dagang "**MS GLOW FOR MEN**" **tertanggal 15 Desember 2021;**

## Bukti Surat Tergugat VI :

- T.VI.K/P.VI.R - 1** Fotocopy Akta perubahan terakhir PT Kosmetika Cantik Indonesia Nomor 26, tertanggal 30 Desember 2021, yang dibuat dihadapan Donni Yulian Dwi Siswanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-AH.01.03-0494827, tertanggal 31 Desember 2021;
- T.VI.K/P.VI.R - 2** Fotocopy Pemberian izin dari Sdri. Shandy Purnamasari

Halaman 108 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT Kosmetika Cantik Indonesia dalam **memasarkan dan mendistribusikan produk kosmetik** dengan menggunakan merek dagang **“MS GLOW”**, **tertanggal 30 Desember 2021;**

**T.VI.K/P.VI.R - 3** Fotocopy Pemberian izin dari Sdri. Shandy Purnamasari kepada PT Kosmetika Cantik Indonesia dalam **memasarkan dan mendistribusikan produk kosmetik** dengan menggunakan merek dagang **“MS GLOW FOR MEN”**, **tertanggal 30 Desember 2021;**

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberi keterangan saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutya lalu memberi keterangan yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara a quo dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

#### **Saksi 1. LEONARDUS ARY SUGIARTO W :**

- Bahwa saksi merupakan supplier kemasan botol plastik yang salah satunya untuk produk MS GLOW;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada produk lain selain MS GLOW yang memesan kemasan botol yang sama dengan MS GLOW;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada bulan April 2021, di lokasi pabrik saksi di Bekasi, saksi melihat ada tamu yang datang dengan membawa sample botol yang saat itu dilayani oleh karyawan saksi, lalu saksi menanyakan “ada tamu yah?”, karyawan saksi menjawab, “iya, ada tamu yang ingin memesan botol kemasan yang mirip dengan botol kemasan MS GLOW”, saksi lalu kemudian bertanya, “itu siapa?”, dan dijawab, “katanya dia orangnya Putra Siregar, namanya Toto”, lalu saksi sampaikan, “kalau bisa ngga usah, karena dari segi etika bisnis tidak bisa seperti itu”, tapi orangnya maksa, sampai 2 atau 3 kali yang bersangkutan membawa contoh botol kemasan dimana terakhir dibawakan desain botol yang memang mirip tapi ada variasi di bagian bawah body botol. Kemudian saksi ditunjukkan suatu dokumen tentang izin edar produknya dari PT Ekosjaya Abadi Lestari. Keesokan harinya, saksi ditanya oleh karyawan saksi, “bagaimana keputusannya, Pak?”, saksi jawab, “tolak”. Setelah itu, saksi menginformasikan kepada Sdr. Gilang Widya Pramana, bahwa “ada orang yang memesan botol kemasan yang mirip dengan produk Mas Gilang”;

Halaman 109 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal siapa yang memesan kemasan botol kepada saksi yaitu suatu perusahaan kosmetik di Sidoarjo yang bernama PT Ekosjaya Abadi Lestari. PT Ekosjaya Abadi Lestari ini juga merupakan salah satu kostumer saksi yang sudah cukup lama;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Sdr. Putra Siregar.

## Saksi 2. MUHAMMAD FADHLAN ABDUL KADIR:

- Bahwa saksi mengenal pemilik dari PT Kosmetika Global Indonesia dan PT Kosmetika Cantik Indonesia;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Sdr. Putra Siregar melalui Direct Message aplikasi Instagram;
- Bahwa saksi menjelaskan pada bulan Juni 2019, Sdr. Putra Siregar pernah meminta kepada saksi untuk dipertemukan dengan Sdr. Gilang Widya Pramana (TERGUGAT III) dan pada bulan Juni 2020 akhirnya saksi mempertemukan Sdr. Putra Siregar dengan Sdr. Gilang Widya Pramana di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta yaitu Cilandak Town Square;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pertemuan di Cilandak Town Square, saksi mendengar Sdr. Putra Siregar mengatakan, "senang banget bertemu dengan Mas Gilang, pengen belajar deh sama Mas Gilang biar bisa sukses di usia muda seperti Mas Gilang";
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pertemuan di Cilandak Town Square, Sdr. Putra Siregar belum memiliki usaha skin care seperti sekarang yaitu "PS GLOW";
- Bahwa saksi pernah dikirimkan pesan dan ditelepon oleh Sdr. Putra Siregar terkait keinginan Sdr. Putra Siregar membuka cabang MS GLOW di Kota Batam dan atas permintaan Sdr. Putra Siregar tersebut saksi mengatakan tidak bisa oleh karena setahu saksi MS GLOW bukanlah franchise;
- Bahwa setelah pertemuan di Cilandak Town Square, saksi mengetahui melalui social media jika Sdr. Putra Siregar telah membuka usaha yang sejenis dengan MS GLOW dengan merek PS GLOW;
- Bahwa terdapat pertemuan kedua antara Sdr. Putra Siregar dengan Sdr. Gilang Widya Pramana (TERGUGAT III) yang berlokasi di J99 Corp. yang merupakan kantor dari Sdr. Gilang Widya Pramana;
- Bahwa dalam pertemuan yang kedua di J99 Corp., Sdr. Putra Siregar meminta agar Sdr. Gilang Widya Pramana melakukan pencabutan laporan polisi di Bareskrim Polri atas laporan yang ditujukan kepada Sdr. Putra Siregar dan atas permintaan

Halaman 110 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Sdr. Gilang Widya Pramana menawarkan kepada Sdr. Putra Siregar terlebih dahulu untuk menarik semua produknya dari pasaran, yang kedua Sdr. Putra Siregar harus meminta maaf di depan media dan yang ketiga Sdr. Putra Siregar harus mengganti kerugian materiil dan immateriil. Atas penawaran yang diberikan oleh Sdr. Gilang Widya Pramana, Sdr. Putra Siregar hanya menyepakati 2 (dua) diantaranya yaitu, menarik semua produknya dari pasaran dan meminta maaf di depan media dan untuk penawaran ganti kerugian, Sdr. Putra Siregar tidak menyepakatinya;

- Bahwa seminggu atau dua minggu setelah pertemuan kedua, Sdr. Putra Siregar kembali bertemu dengan Sdr. Gilang Widya Pramana di J99 Corp. guna membahas terkait penawaran ganti kerugian materiil dan immateriil, namun dalam pertemuan tersebut tidak terjadi kesepakatan.

### Saksi 3. ANNISA LARASATI :

- Bahwa saksi menerangkan bekerja pada MS GLOW dengan nama perusahaan yaitu PT Kosmetika Cantik Indonesia;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Research Executle di Departemen Sales;
- Bahwa saksi melakukan riset terkait produk-produk MS GLOW yang di-launching maupun yang akan di-launching;
- Bahwa saksi mengetahui tentang PS GLOW dan PS GLOW MEN;
- Bahwa saksi mengetahui penjualan dari PS GLOW dan PS GLOW MEN, saksi pernah melakukan riset atas merek tersebut;
- Bahwa riset terhadap penjualan produk merek PS GLOW saksi lakukan berdasarkan penjualan di e-commerce yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, Official Store PS GLOW di Shopee;
- Bahwa yang meminta saksi untuk melakukan riset terhadap penjualan merek PS GLOW adalah manager saksi;
- Bahwa riset penjualan merek PS GLOW atau PS GLOW MEN saksi lakukan sekitar tanggal 21 Mei 2022;
- Bahwa selain dari e-commerce, saksi juga mengambil data penjualan berdasarkan data dari Statista, dimana Statista ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang survey yang menyediakan data-data market and consumer data. Data-data dari Statista ini juga biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia;

Halaman 111 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menghitung hasil penjualan merek PS GLOW baik secara online maupun offline, dapat saksi jelaskan berdasarkan data dari Statista, penjualan skin care secara umum dengan penjualan dengan cara online di tahun 2022 adalah sebesar 15,8 % (lima belas koma delapan persen) dan untuk penjualan offline sebesar 84,2 % (delapan puluh empat koma dua persen). Untuk penjualan produk PS GLOW secara online, saksi merujuk pada data pertanggal 21 Mei 2022 yang ada pada e-commerce yaitu, Shopee, Official Store Shopee, Tokopedia dan Lazada yang kemudian saksi lakukan perhitungan dari jumlah item terjual x harga item sehingga menghasilkan nilai total penjualan online sebesar Rp. 7.099.978.922,- (tujuh miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua Rupiah). Kemudian untuk menghitung total penjualan secara keseluruhan, baik itu online maupun offline, saksi mengambil hasil riset secara umum untuk produk kosmetik secara offline dari Statista, sehingga perhitungannya menjadi  $(100\% \div 15\%) \times \text{Rp.}7.099.978.922,- = \text{Rp.}47.333.192.813,33,-$  (empat puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga belas Rupiah dan tiga puluh tiga sen);

- Bahwa lembaga Statista merupakan lembaga yang kredibel dan terpercaya karena selain Statista biasanya digunakan oleh perusahaan dunia, Statista juga sering muncul pada majalah internasional seperti majalah Forbes dan Time.

### Ahli ADI SUPANTO, SH., MH :

- Bahwa sistem perlindungan merek di Indonesia dapat Ahli jelaskan bahwa sejak tahun 1992 yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang berlaku efektif pada tahun 1993, Indonesia menganut sistem konstitutif yang sebelumnya menganut sistem deklaratif. Apa itu sistem konstitutif dan apa itu sistem deklaratif? Sistem deklaratif sejak adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, menganut sistem First to Use, jadi tidak perlu menggunakan perlindungan merek, siapa yang menggunakannya pertama kali dialah yang memiliki hak atas merek pertama kali. Kemudian undang-undang tersebut dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dengan sistem konstitutif yang artinya pendaftaran merek di Indonesia bersifat wajib, mengapa? Karena perlindungan terhadap atas merek harus didaftarkan. Artinya bahwa seseorang pememilk merek itu harus mengajukan permohonan pendaftaran merek pada Kementerian Hukum dan HAM. Undang-undang tersebut berlaku sampai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang kemudian terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bagaimana proses pengajuan pendaftarannya? Yaitu Pemohon harus mengisi formulir yang

Halaman 112 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dengan melampirkan suatu label merek atau contoh merek yang dilengkapi dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa merek tersebut adalah benar miliknya sendiri dan tidak meniru dan menjiplak merek orang lain lalu membayarkan suatu biaya tertentu. Apabila permohonan itu diajukan oleh seorang konsultan, maka harus dilampirkan dengan surat kuasa khusus. Apabila permohonan itu diajukan dengan hak prioritas, artinya pernah diajukan di Luar Negeri, maka harus dibuktikan dengan bukti prioritas dimana merek tersebut dahulu diajukan permohonan mereknya;

- Bahwa dapat saksi jelaskan pemeriksaan substantif terhadap suatu permohonan merek dilakukan oleh seorang pemeriksa merek. Pemeriksa merek ini adalah seseorang yang ahli di bidangnya yang dididik khusus dan diangkat oleh Menteri yang tugasnya memeriksa merek secara substantif. Dasar pemeriksaan substantif berdasar pada Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 serta Pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Pasal terkait pemeriksaan substantif ini sangat penting, mengapa? Karena pemeriksaan itulah yang akan menentukan apakah permohonan merek itu ditolak atau diterima pendaftarannya jika memenuhi ketentuan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016;

- Bahwa dalam menilai persamaan antara merek yang baru diajukan permohonan dan merek yang sudah terdaftar dapat ahli jelaskan bahwa persamaan di sini dibagi menjadi 2, yaitu persamaan pada pokoknya dan persamaan secara keseluruhan. Yang dimaksud persamaan secara keseluruhan berarti merek tersebut sama persis dengan merek yang sudah terdaftar, sedangkan persamaan pada pokoknya dapat dilihat kriterianya berdasarkan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dimana merek yang baru diajukan apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang telah terdaftar maka merek itu ditolak. Yang dimaksud persamaan pada pokoknya adalah adanya kemiripan yang disebabkan adanya unsur dominan antara merek yang satu dengan yang lainnya, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, cara pengucapan atau bunyi mereknya atau kombinasi dari hal-hal tersebut;

- Bahwa terkait pengertian barang dan/atau jasa yang sejenis dapat saksi ahli jelaskan bahwa kelas barang ada 34 kelas, kelas 1 sampai dengan kelas 34 mengenai barang, sedangkan kelas mengenai jasa mulai dari kelas 35 sampai dengan kelas 45, jadi total kelas barang dan/atau jasa ada sebanyak 45 kelas. Bagaimana cara menentukan klasifikasi atau jenis barang? Jenis barang ini dikatakan

Halaman 113 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenis jika memenuhi suatu kriteria tertentu, baik itu mengenai sifatnya ataupun penggunaannya. Dalam menentukan kriteria barang dan/atau jenis adalah sejenis ditentukan dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Apa kriterianya? Dalam Pasal 17 ayat (2), pertama diatur terkait sifat mengenai barang atau jasa itu. Yang kedua bagaimana tujuan atau metode penggunaan mengenai barang tersebut. Yang ketiga adalah pementaritas mengenai barang dan/atau jasa itu. Yang Keempat adalah saluran distribusi barang dan/atau jasa. Kemudian kompetisi barang atau jasa tersebut serta keterkaitan asal barang dan/atau jasa tersebut. Dan yang terakhir adalah mengenai konsumen yang relevan terkait barang dan/atau jasa sejenis;

- Bahwa dapat Ahli sampaikan penentuan barang dan/atau jasa yang sejenis ditentukan dengan membandingkan antara barang dengan barang, jasa dengan jasa atau barang dengan jasa. Contohnya, barang dengan barang, dapat Ahli berikan contoh alas kaki, semua alas kaki sudah pasti sejenis, baik itu sandal, bakiak atau sepatu. Contoh yang kedua adalah pakaian, baik itu pakaian wanita atau pria, maka itu sejenis. Kemudian terkait dengan jasa, Ahli berikan contoh misalnya, di kelas 30 tentang Roti, kemudian di kelas 43 mengenai toko rotinya, nah jika roti yang dijual adalah Holland Bakery dan tokonya bernama Holland Bakery, maka pemegang merek roti Holland Bakery dan merek Toko Holland Bakery pemiliknya harus sama, jika tidak akan menjadi masalah karena sifatnya sejenis meskipun satunya di kelas 30 mengenai barang dan satunya lagi di kelas 43 mengenai tokonya;

- Terkait hak apa yang didapatkan setelah permohonan merek terdaftar? Terlebih dahulu Ahli jelaskan bahwa Indonesia menganut sistem konstitutif, jadi ketika merek terdaftar, maka seseorang baru mendapatkan Hak Eksklusif atas mereknya itu sebagaimana hal tersebut diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Apa yang dimaksud dengan Hak atas merek itu? Dapat dilihat pada Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Hak atas merek adalah Hak Eksklusif yang dimiliki oleh pemilik merek terdaftar dengan jangka waktu tertentu yaitu 10 (sepuluh) tahun untuk menggunakan mereknya dan bisa diperpanjang lagi jika masih dipergunakan. Kemudian keterkaitannya dengan memberi izin kepada pihak lain, pemegang hak eksklusif atas merek juga memiliki hak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk mempergunakan mereknya yang dikenal dengan istilah lisensi. Lisensi ini diberikan kepada pihak lain untuk pihak lain tersebut dapat menggunakan merek pemegang hak eksklusif sesuai dengan sertifikat merek yang dimilikinya;

Halaman 114 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan hukum yang dapat dilakukan atas pelanggaran merek adalah yang pertama pemegang hak atas merek tentunya terlebih dahulu menyampaikan somasi. Jika somasi tidak dihiraukan, maka pemegang merek dapat melaporkannya secara pidana dengan melaporkannya kepada penyidik Republik Indonesia atau bisa juga kepada PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang ada di Kementerian Hukum dan HAM di seluruh wilayah Indonesia atau yang ada di DKI Jakarta. Pemegang hak atas merek juga dapat mengajukan gugatan ganti rugi supaya hak-hak yang hilang dari pelanggaran penggunaan merek dapat kembali atau menghentikan kegiatan pelanggaran merek tersebut. Gugatan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016;
- Bahwa kriteria pelanggaran yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran merek dapat dilihat apakah si pelanggar menggunakan merek tidak memiliki izin dari pemegang merek terdaftar? Yang kedua adalah apakah merek yang digunakan si pelanggar memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan? Jadi ketika seseorang memenuhi kedua kriteria tersebut maka seseorang tersebut melakukan pelanggaran merek atau jika seseorang menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar dan telah disomasi namun masih nekat untuk menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar tersebut, artinya seseorang ini dengan sengaja melakukan pelanggaran merek;
- Terkait ilustrasi terdapat dua merek terdaftar yaitu merek "AB GLEN" dan merek "EB GLEN", kedua merek tersebut telah sama-sama terdaftar untuk jenis barang dan jasa yang sama, misalnya di kelas 25 untuk pakaian wanita, apakah salah satu merek tersebut dapat dikatakan melakukan pelanggaran? Dalam hal bagaimana seorang pemilik merek terdaftar dapat dikatakan atau dikategorikan melakukan pelanggaran merek? Dapat Ahli jelaskan bahwa karena kedua merek tersebut terdaftar, maka kedua merek tersebut memiliki Eksklusif Right, sehingga tidak ada terjadi pelanggaran dalam hal ini. Terjadinya pelanggaran apabila terdapat seseorang yang menggunakan kedua merek terdaftar tadi;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan Itikad tidak baik di Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, diatur di dalam pasal 21 ayat (3) dijelaskan bahwa itikad tidak baik merupakan pada saat mengajukan permohonan merek dengan niat menjiplak, meniru atau mengikuti merek pihak lain yang sudah ada, sehingga dapat mengecoh masyarakat dan konsumen dengan unsur persaingan tidak sehat. Bentuk yang ditiru dapat berupa mereknya maupun logo, gambar maupun kemasan;

Halaman 115 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengkategorian seorang yang dapat dikatakan memiliki itikad tidak baik dapat dilihat dari bentuk produk yang mengikuti, menjiplak, meniru dan seterusnya tanpa izin dapat dikatakan atau dikategorikan sebagai itikad tidak baik;
- Bahwa seorang pemilik merek dapat mengajukan gugatan ganti rugi untuk mengembalikan hak-haknya, pengajuan gugatan berdasarkan perdata dapat mengacu kepada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang mengajukan gugatan bukan hanya pemilik merek terdaftar tetapi juga orang atau badan hukum yang memiliki lisensi yang harus sudah tercatat di dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebab bila tidak tercatat maka berdasarkan pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, maka tidak mengikat pihak ketiga dan tidak berakibat hukum. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan gugatan secara perdata adalah harus memiliki sertifikat merek dan jika yang mengajukan merupakan penerima lisensi, maka pemegang lisensi tersebut harus memiliki surat pencatatan lisensi. Lalu mekanisme selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peradilan yang berlaku;
- Bahwa suatu permohonan merek terlebih dahulu diperiksa secara substantif dan apabila memenuhi unsur Pasal 20 dan Pasal 21 maka merek tersebut dapat didaftarkan, dan apabila ditolak maka salah satu unsur Pasal 20, Pasal 21 maupun Pasal 108 Omnibus Law tidak terpenuhi. Upaya hukum yang dapat dilakukan merupakan mengajukan ke komisi banding merek yang berfungsi sebagai fase pengadilan yang menentukan secara substantif yang diperiksa oleh para ahli merek dan pemeriksa merek senior yang ditunjuk oleh menteri yang sudah disumpah untuk melakukan pemeriksaan secara substantif berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21. Dan apabila komisi banding merek berpendapat sama dengan pemeriksa merek semula maka permohonan banding dapat ditolak lagi. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila ditolak lagi, dapat dilakukan di pengadilan dengan cara menggugat komisi banding merek. Dan apabila permohonan banding diterima oleh komisi banding merek maka merek dapat dimohonkan;
- Terkait ilustrasi apabila terdapat produk pakaian dengan merek AB GLEN dengan kalimat for show kecil di bawah tulisan AB GLEN, lalu kemudian ada seseorang meminta untuk menjadi reseller atau menjalin kerjasama untuk memasarkan produk AB GLEN tersebut dan menanyakan bagaimana cara membuat pakaian merek tersebut dan dimana produk tersebut dibuat, tiba-tiba ditemukan ada suatu merek pakaian dengan gaya, design, kemasan yang sama dengan merek AB GLEN yang diberi nama EB GLEN, maka Ahli berpendapat bahwa merek EB GLEN dapat dikatakan memiliki itikad tidak baik dikarenakan informasi mengenai pemilik

Halaman 116 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek EB GLEN didapat dari pemilik merek AB GLEN secara desain, kemasan dan seterusnya

Menimbang, bahwa di akhir pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 05 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka kedua belah pihak telah memohonkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini :

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONPENSI:

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

#### A. TENTANG GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa TERGUGAT I **menolak** dengan **tegas** posita butir 1 s/d butir 11 gugatan PENGGUGAT oleh karena terlihat jelas PENGGUGAT tidak mampu menggambarkan penggunaan merek dagang "**MS GLOW**" tanpa hak yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan merek PS GLOW dan PSTORE GLOW milik PENGGUGAT, sehingga gugatan PENGGUGAT sangatlah **tidak berdasar hukum** dan **tidak jelas** serta terkesan mengada-ngada;
2. Bahwa selanjutnya, dalam posita gugatannya PENGGUGAT juga tidak jelas dalam menentukan objek penggunaan merek tanpa hak yang dilakukan oleh TERGUGAT I karena PENGGUGAT dalam gugatannya tidak dapat menyebutkan register merek dagang "**MS GLOW**" yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. ("**DJKI**") yang dipermasalahkan yang menurut PENGGUGAT memiliki persamaan merek dagang dengan merek "**PS GLOW**" dan "**PSTORE GLOW**" milik PENGGUGAT, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan objek dari perkara yang digugat oleh

Halaman 117 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



PENGGUGAT. Hal tersebut memperlihatkan **ketidackermatan** dari PENGGUGAT dalam menyusun posita dalam gugatannya dan mengakibatkan kaburnya dasar gugatan PENGGUGAT terkait merek dagang yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa **M. Yahya Harahap** telah menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);
4. Bahwa berdasarkan **Pasal 8 Rv**, dinyatakan : *bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie) sehingga agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)*;
5. Bahwa dikarenakan tidak jelasnya objek (**obscuur libel**) yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya gugatan *a quo* **ditolak** atau **gugatan tidak dapat diteima** (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);

Dengan demikian, mengacu pada doktrin dan Pasal 8 Rv tersebut, maka sangat jelas dan terang gugatan PENGGUGAT kabur (**obscuur libel**). Sehingga sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**);

**B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) MENGENAI NILAI KERUGIAN**

1. Bahwa selanjutnya TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 6 butir 8 yang menyatakan sebagai berikut:  
"Bahwa Tindakan PARA TERGUGAT yang tanpa hak telah menggunakan merek dagang "MS GLOW" yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan produk sejenis dengan merek dagang "PS GLOW" dan "PSTORE GLOW" yang digunakan PENGGUGAT sangatlah merugikan PENGGUGAT, dimana untuk membesarkan merek dagang tersebut



*PENGGUGAT telah membiayai proses periklanan yang mengeluarkan dana tidak sedikit, namun justru PARA TERGUGAT secara langsung maupun tidak langsung telah mendapatkan manfaat atas kemiripan merek dagang yang digunakan secara tanpa hak tersebut, yakni berupa omset penjualan produk kosmetik sebesar Rp.600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah) setiap bulan atau setara Rp.3.600.000.000.000,- (tiga trilyun enam ratus milyar rupiah) dalam waktu 6 (enam) bulan;”*

*“Oleh sebab itu maka atas pelanggaran berupa penggunaan merek MS GLOW secara tanpa hak yang memiliki kemiripan pada pokoknya dengan merek yang digunakan PENGGUGAT tersebut kiranya patut dan beralasan apabila PENGGUGAT menuntut ganti rugi terhadap PARA TERGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp. 360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh milyar rupiah) secara tunai dan seketika yakni nilai 10% (sepuluh persen) dari omset 6 (enam) bulan yang diperhitungkan sebagai biaya atas manfaat penggunaan merek dagang yang selama ini secara gencar diiklankan oleh PENGGUGAT dengan biaya yang tidak sedikit;”*

2. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT tersebut di atas adalah **Kabur** dan **tidak jelas (obscuur libel)** dengan alasan hukum bahwa dalil tersebut tidak menjelaskan dan menguraikan secara tegas dan terperinci perhitungan timbulnya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT yang diakibatkan dari penggunaan merek dagang oleh TERGUGAT I;
3. Bahwa selanjutnya terkait dengan tuntutan ganti rugi yang harus ditanggung oleh TERGUGAT I secara tanggung renteng tidak berdasarkan hukum yang jelas dan PENGGUGAT juga tidak menjelaskan dan menguraikan secara tegas dan terperinci perhitungan tersebut dalam gugatannya;
4. Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”) dan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (“**HIR**”) yang menyatakan :

*Pasal 1865 KUHPerdata :*

*“Setiap orang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”*

Halaman 119 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



Pasal 163 HIR :

*Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.*

## C. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT terungkap fakta ada keterkaitan pihak ketiga yang harus didudukkan sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., dimana PENGGUGAT mengklaim merek dagang PS GLOW dan PSTORE GLOW milik PENGGUGAT telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;
2. Bahwa keterkaitan pihak ketiga tersebut adalah menjadi keharusan untuk didudukkan sebagai pihak karena merek dagang MS GLOW juga telah terdaftar dalam register merek dagang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Selain itu, pihak ketiga tersebut mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikan atas suatu merek dagang. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2752 K/Pdt/1983, tanggal 12-12-1984;
3. Bahwa dengan demikian, mengingat PENGGUGAT tidak menarik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan PENGGUGAT harus dikualifisir sebagai gugatan kurang pihak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia **MENOLAK** Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan **PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*)**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, oleh karena eksepsi tersebut bukanlah merupakan eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan

Halaman 120 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu apakah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa Eksepsi pada pokoknya adalah bantahan-bantahan tertentu atau suatu tangkisan atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Eksepsi Tergugat diatas, dimana Eksepsi Tergugat tersebut sudah memasuki pokok perkara, yang sudah seharusnya mempertimbangkan alat bukti baik yang yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, sehingga eksepsi Tergugat mengenai hal ini tidaklah bersifat eksepsional oleh karena itu Eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, sehingga patut ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah Penggugat 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 dan penggunaan merek dagang "MS GLOW" untuk produk kosmetik Golongan Kelas 3 yang diproduksi dan / atau dipasarkan oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT II tersebut pada kenyataannya memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang "PS GLOW" dan "PSTORE GLOW" untuk barang dan/atau jasa sejenis yang digunakan PENGGUGAT secara sah menurut ketentuan hukum; sedangkan PENGGUGAT tidak pernah memberi ijin dan / atau persetujuan apapun atas penggunaan merek dagang "MS GLOW" oleh PARA TERGUGAT yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang "PS GLOW" dan "PSTORE GLOW" yang digunakan PENGGUGAT tersebut serta penggunaan merek dagang "MS GLOW" oleh PARA TERGUGAT yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang "PS GLOW" dan "PSTORE GLOW" yang digunakan PENGGUGAT tersebut adalah berdasarkan pemberian ijin dari TERGUGAT IV, sedangkan TERGUGAT IV sama sekali tidak memiliki hak maupun kewenangan atas merek dagang "MS GLOW";

Halaman 121 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan jawaban pada pokoknya TERGUGAT I telah mendapatkan izin dan/atau persetujuan dari TERGUGAT IV dan TERGUGAT II selaku pemilik dan distributor merek dagang "MS GLOW" untuk melakukan kegiatan produksi pembuatan kosmetik dengan merek dagang "MS GLOW", oleh karena itu, TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada poin 4 s/d 6 yang pada pokoknya mendalilkan PENGGUGAT tidak pernah memberikan izin dan/atau persetujuan apapun dari penggunaan merek dagang "MS GLOW" oleh TERGUGAT I yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek "PS GLOW" dan "PSTORE GLOW" yang digunakan oleh PENGGUGAT dan berdasarkan fakta hukum yang ada, sejak 8 Agustus 2018, merek dagang "MS GLOW" merupakan milik TERGUGAT IV yang telah didaftarkan oleh TERGUGAT IV pada DJKI, dimana TERGUGAT IV telah tercatat, terdaftar dan mendapatkan perlindungan merek dagang dari DJKI sampai dengan tanggal 20 September 2026 dengan nomor pendaftaran IDM000633038 yang termasuk dalam kelas 3 kosmetik dari daftar umum merek dan TERGUGAT IV juga telah memperoleh Sertifikat Merek dagang dari DJKI yang membuktikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ("UU MIG") TERGUGAT IV memiliki Hak atas Merek tersebut dan berdasarkan fakta hukum, merek dagang "PSTORE GLOW" yang digunakan PENGGUGAT baru terdaftar pada tanggal 1 Mei 2021 pada DJKI dengan nomor pendaftaran IDM000943833 yang termasuk dalam kelas 3 kosmetik dari daftar umum merek, sehingga sangatlah beralasan jika PENGGUGATlah yang patut diduga merupakan pihak yang menggunakan merek tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-26 dan 4 (empat) orang saksi, serta 1 (dua) orang ahli;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-9 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-25 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat III telah mengajukan bukti surat bertanda T.III-1 sampai dengan T.III-11 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat IV telah

Halaman 122 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat bertanda T.IV-1 sampai dengan T.IV-29 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat V telah mengajukan bukti surat bertanda T.V-1 sampai dengan T.V-3 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat VI telah mengajukan bukti surat bertanda T.VI-1 sampai dengan T.VI-3 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Para Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa terkait apakah suatu merek tersebut merupakan merek yang terkenal ,dalam hal ini mengacu pada praktek pengadilan, dimana suatu merek dianggap terkenal apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. faktor pengetahuan masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan karena reputasi merek tersebut yang dapat diketahui dari adanya promosi yang gencar dan besar-besaran melalui iklan modern, investasi di beberapa negara di dunia, paparan lewat TV kabel, majalah-majalah internasional maupun lewat internet;
- b. Luasnya penggunaan merek berupa volume penjualan diberbagai negara dengan periode penjualan yang cukup lama dan stabil;
- c. Luasnya pendaftaran merek berupa pendaftaran diberbagai negara serta lamanya merek yang bersangkutan telah digunakan;
- d. Pemilik merek terkenal tersebut telah berhasil mencegah pendaftaran suatu merek yang meniru merek terkenal tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 dapat disimpulkan bahwa merek dagang Ps Glow dan Pstore Glow telah terdaftar pada Direktorat Jendral HAKI Kementerian Hukum dan Ham ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati kedua merek yaitu Ps Glow dan Pstore Glow terdaftar atas nama penggugat dan atas nama Para Tergugat tersebut sama-sama 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 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan diketahui bahwa Penggugat adalah pemegang hak lisensi merek dagang "PS GLOW" Terdaftar Nomor

Halaman 123 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat pula 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 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Petitum Ke-3 Penggugat yang meminta agar Penggugat dinyatakan memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang "PS GLOW" dan merek dagang "PSTORE GLOW" yang terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik) beralasan hukum sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 4 (empat) Majelis memperatimbangkan sebagai Berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-10, P-11, dan P-12 Penggugat telah memproduksi barang berupa kosmetik dengan merek PS GLOW dan PSTORE GLOW yang seluruhnya terdaftar pada BPOM yang ternyata memiliki kesamaan dan kemiripan merek dengan produk kosmetik Para Tergugat yang memiliki merek MS GLOW, sehingga terkait dengan penggunaan merek kosmetik MS GLOW yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek PS GLOW dan PSTORE GLOW milik PENGGUGAT tersebut kiranya perlu diuji lebih jauh tentang apakah PARA TERGUGAT berhak menggunakan merek MS GLOW tersebut sebagai nama produk kosmetik miliknya ;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-14 yang bersesuaian dengan Bukti Tergugat IV bertanda TIV-3 serta Daftar Bukti Tergugat IV nomor 3 serta menjadi pengakuan Para Tergugat dimuka persidangan secara tertulis tentang merek TERGUGAT IV terdaftar pada Ditjend, Kekayaan Intelektual No.: IDM000633038 adalah "MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE" dan walaupun sertipikat merek IDM000633038 atas nama Tergugat IV tersebut adalah "MS GLOW / FOR CANTIK

Halaman 124 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKINCARE”, akan tetapi ternyata Tergugat IV dalam memberikan ijin penggunaan merek (LISENSI) kepada Tergugat I sesuai Bukti Tergugat I nomor 7; serta dalam memberikan ijin penggunaan merek (LISENSI) kepada Tergugat II sesuai Bukti Tergugat II nomor 7, adalah menggunakan merek MS GLOW saja, yakni berbeda dengan merek terdaftar yang sesungguhnya yakni “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. SUYUD MARGONO, SH, MH, yang menerangkan “Bahwa seseorang yang memiliki merek terdaftar, contohnya BANANA FOR APE kelas 25 tidak dibenarkan menggunakan penggalan diantara bagian merek terdaftar seperti kata BANANA saja, jika hal itu dilakukan maka akan sayang karena tidak dilindungi dan membingungkan konsumen sebab merek terdaftar yang dilindungi adalah BANANA FOR APE” didukung dengan keterangan ahli ADI SOPANTO, SH, MH, menerangkan “Apabila seseorang memiliki merek terdaftar BINTANG TERANG SEJATI kelas 25 maka yang bersangkutan tidak dibenarkan menggunakan penggalan diantara bagian merek terdaftar seperti kata BINTANG saja, atau SEJATI saja, jika hal itu dilakukan maka tidak dilindungi sebab merek terdaftar yang dilindungi adalah BINTANG TERANG SEJATI; “Apabila penggunaan suatu merek yang tidak dilindungi memiliki kesamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek lain yang dilindungi untuk kelas yang sama (competitor) contoh pemilik merek BINTANG TERANG SEJATI menggunakan merek BINTANG saja pada produknya, sedangkan pada kelas barang dan jasa yang sama terdapat pihak lain pemilik merek dilindungi contohnya LINTANG yang telah terdaftar, maka si pemilik merek LINTANG yang dilindungi berhak mengajukan upaya hukum berupa teguran, gugatan, permintaan penarikan produk, hingga laporan kepolisian serta tuntutan ganti kerugian” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, penggunaan MS GLOW yang berbeda dari merek yang sesungguhnya pada sertipikat merek IDM000633038 yakni “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE” adalah tidak dibenarkan sehingga tidak dilindungi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pendaftaran merek MS GLOW nomor IDM000731102 atas nama CV. KOSMETIKA CANTIK, adalah untuk kelas 32 yakni untuk produk berupa minuman serbuk teh yang tidak sesuai digunakan sebagai merek dari produk kosmetika; sedangkan penggunaan logo MS GLOW ternyata sama persis dengan logo yang pernah dimohonkan pendaftarannya pada Dirkend HAKI dengan nomor D002017050649 akan tetapi permohonan tersebut telah DITOLAK, dengan demikian tuntutan Penggugat pada Petitum angka ke-4 (empat)

Halaman 125 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang meminta agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dinyatakan secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang "MS GLOW" yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang "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 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada Petitum angka 5 mengenai ganti rugi Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat IV selaku pemilik dari merek "MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE" pada tanggal 6 Agustus 2021 mengaku sebagai pemilik merek MS GLOW yakni merek yang penggunaannya tidak dilindungi telah mengirimkan somasi kepada Brand Ambassador Penggugat Bernama Putra Siregar untuk menarik produk kosmetik PS GLOW dan PSTORE GLOW yang diproduksi Penggugat disertai tuntutan ganti rugi sebanyak Rp.360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa akibat laporan Tergugat IV maka Penggugat mengalami pemeriksaan dan proses pidana sehingga tidak dapat menjalankan kegiatan usaha sehingga terpaksa merumahkan dan memutus hubungan kerja dengan Sebagian besar karyawan; Bahwa sesuai hasil audit dari kantor akuntan Laporan Temuan Faktual No. 044/KKPKJAF/VI/2022 dari Kantor Jasa Akuntan FETRI, SE, AK, MM, BKP, CA tanggal 22 Juni 2022; diketahui bahwa PENGGUGAT telah menggelontorkan dana untuk membesarkan nama PS GLOW dan PSTORE GLOW sebesar Rp. 37.990.726.332,- (tiga puluh tujuh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah); dengan demikian maka penggunaan merek MS GLOW oleh PARA TERGUGAT yang tidak dilindungi dan memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek PSTORE GLOW dan PS GLOW milik Penggugat serta laporan polisi menggunakan merek yang tidak dilindungi tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan adanya kerugian langsung bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian maka Petitum gugatan ke -5 (lima) Penggugat yakni Menghukum Tergugat I, Tergugat II, tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat hanya dapat dikabulkan sebesar Rp. 37.990.726.332,- (tiga puluh tujuh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) secara tunai dan seketika, sehingga dengan demikian petitum Penggugat

Halaman 126 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat pada petitum angka 6, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tuntutan angka 2 yaitu mengenai sita jaminan atas harta milik Para Tergugat tersebut, namun oleh karena selama pemeriksaan dalam perkara aquo tidak pernah dilakukan Sita Jaminan, maka tuntutan angka 2 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan konpensasi angka 6, tentang pembayaran uang paksa (dwangsom), dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi antara lain putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973, menyatakan larangan menjatuhkan uang paksa (dwangsom) untuk hukuman pokok pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa meskipun pembayaran denda yang dibebankan kepada Para Tergugat bukan hukuman pokok dalam perkara ini, akan tetapi sanksi denda tersebut juga sebagai bentuk pembayaran sejumlah uang, maka penjatuhan uang paksa (dwangsom) tidak dapat dikenakan kepada Para Tergugat, oleh karena itu petitum angka 6 mengenai uang paksa (dwangsom) harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mendapati bahwa gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan, oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;

## **DALAM REKONPENSİ:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonpensı/Tergugat Konpensı adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat Rekonpensı/ Para Tergugat Konpensı adalah kerugian materiil dan immaterial yang dialami oleh Para Penggugat Rekonpensı/Para Tergugat Konpensı akibat perbuatan Tergugat Rekonpensı/Penggugat Konpensı karena telah berpengaruh negative terhadap reputasi Para Penggugat Rekonpensı/Para Tergugat Konpensı;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Penggugat Rekonpensı/ Para Tergugat Konpensı mendalilkan adanya kerugian materiil dan immateriil tanpa adanya rincian secara jelas ataupun bukti yang menunjukkan adanya kerugian materiil dan immateriil, sedangkan bentuk kerugian baik materiil ataupun immaterial harus dapat dirinci dan dapat diukur secara jelas atau dapat dibuktikan, maka menurut Majelis

Halaman 127 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim petitem gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak beralasan hukum, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak seluruhnya ;

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dikabulkan sebagian dan Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **Mengadili :**

### **DALAM KONPENSI :**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan PENGGUGAT memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang "PS GLOW" dan merek dagang "PSTORE GLOW" yang terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik);
3. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang "MS GLOW" yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang "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;
4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp.37.990.726.332,- (tiga puluh tujuh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

### **DALAM REKONPENSI:**

Halaman 128 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:

- Menghukum Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.5.518.000,- (lima juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari .Kamis, tanggal 07 Juli 2022 oleh kami : **Slamet Suripto, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua, **Erintuah Damanik, S.H., M.H.** dan **A.F.S Dewantoro, S.H. M,H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **12 Juli 2022** oleh Hakim Ketua, di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Lukman Hakim, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Erintuah Damanik, S.H., M.H**

**Slamet Suripto, S.H., M.Hum**

2. **A.F.S Dewantoro, S.H. M,H**

Panitera Pengganti,

**Lukman Hakim, S.H**

## Perincian Biaya :

- PNBP.....	Rp. 40.000,-
- Biaya proses.....	Rp. 169.000,-
- Relas Panggilan.....	Rp. 5.309.000,-
- Transpor + PNBP.....	Rp. 90.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-
- Materai.....	Rp. 10.000,-

Halaman 129 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 5.518.000,-

(lima juta lima ratus delapan belas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Dea Risky Amanda
2. NIM : 1717301103
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas/ 27 Desember 1998
4. Nama Ayah : Alm. Tarwin
5. Nama Ibu : Suharti

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, Tahun lulus : SD N 1 Pajerukan, 2010
  - b. SMP/MTs, Tahun lulus: SMP N 1 Kalibagor, 2014
  - c. SMA/MA, Tahun lulus: SMA N 1 Sokaraja, 2017
  - d. S1, Tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saizu Purwokerto, 2017
2. Pendidikan Non Formal : -

Purwokerto, 27 Maret 2023



Dea Risky Amanda