

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Budi Agus Riswandi dan M Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, hlm.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005).
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1980).
- Freddy Harris (et.al.), *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Merek Dan Indikasi Geografis*, (Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020).
- Henry Soelistyo, *Badfaith Dalam Hukum Merek*, Cet.II, (Yogyakarta: PT Maharsa Artha Mulia, 2017).
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet 3, (Jakarta: Kencana, 2020).
- L.J van Apeldoorn, dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006).
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Jakarta:PT. Softmedia, 2012).
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Liberty, 2001).
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keenam, Cetakan Pertama, (Yogyakarta; Liberty, 2002).
- Scholten dalam A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, cetakan kedua, (Yogyakarta: Kanisius, 1997).
- Sudargo Gautama dan R. Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua, Cetakan kedua, (Yogyakarta: Liberty, 2001).

Asep Suryadi, *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Merek dengan Menggunakan Sistem Konstitutif*, Cet.1, (Malang: Inteligencia Media, 2022).

Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, Cet.1, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013).

Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, Cet. 1, (Yogyakarta: Midpress Digital, 2013).

Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek.

Perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), Pasal 15 Ayat 1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 21 ayat 1 huruf b tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 21 ayat 1 dan 3 tentang Persamaan Merek pada Pokoknya.

Undang-Undang Nomor Pasal 83 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang No 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman

Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

H.D Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, (Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2003).

Jake Linford, *The False Dichotomy Between Suggestive and Descriptive Trademarks*” (Ohio State Law Journal, 2015).

- Manik, Marselinus, *Tinjauan Yuridis Pemakaian Merek yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya atau Seluruhnya*, (Skripsi Universitas HKBP Nommensen, Sumatera Utara. 2020).
- Marsya S, Tamara Agitha, *Penyelesaian Sengketa Gugatan Merek Dagang yang Menggunakan Istilah Kepemilikan Umum (Studi Kasus Putusan No. 118 PK/Pdt.Sus.HKI/2014)*, (Tesis UPNV, Jakarta. 2016).
- Sajipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006).
- Suharta, Daniel, *Penyelesaian Sengketa Merek Pure Kids dengan Merek Pure Baby (Studi Putusan No. 72/Pd. Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat)*. (Disertasi doktor Universitas Kristen Indonesia, Jakarta. 2022).
- Utama Yuliana, Pertama Rika Ratna, Mayana Ranti Fauza, *Perlindungan Merek Berbasis Tingkat Daya Pembeda Ditinjau Dari Doktrin Dilusi Merek di Indonesia*, Volume 5:1, ACTA DIURNAL, Vol. 5 No.1. 2021).
- Willajeanne F. Mclean, *The Birth, Death, and Renaissance of The Doctrine of Secondary Meaning in The Making*. (The American University Law Review. 1993).



LAMPIRAN



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/2018
Jl. Sawo Mania No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor: 116 /DK-FH/X/2022

Tentang PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
 - c. bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Statuta Universitas Nasional;
 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Nasional;
- Memperhatikan** :
- Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Bisnis tanggal 6 Oktober 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 7 Oktober 2022.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Sdr, Devarita,S.H.,Sp.1., M.H. sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa sebagaimana disebutkan pada point kedua
- Kedua** : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
 Nama : Novie Tri Khoirunnisa
 Nomor Pokok : 193300516073
 Judul Skripsi "PERBANDINGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SURABAYA NOMOR 2/PDT.SUS.HKL/MEREK/2022/ PN.NIAGA SBY DAN PENGADILAN NIAGA MEDAN NO.2/PDT.SUS/HKL/MEREK/2022/PN.NIAGA MEDAN DALAM SENGKETA MEREK PS GLOW VS MS GLOW "
- Keempat** : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan
 Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Kelima** : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kecnam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 10 Oktober 2022
 Dekan,
 Prof. Dr. Basuki Reksa Wibowo, S.H.,MS

Tembusan:
 Djsampaikan Kepada Yth;
 1. Koordinator PK Hukum Bisnis ;
 2. Pembimbing Skripsi;
 3. Mahasiswa Bersangkutan.



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
 No. 276/SK/BAN-PT/Akred/IS/1/2018
 Jl. Sawo Mania Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
 Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
 Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

CATATAN PERBAIKAN

Nama : Novie Tri Khairunnisa
 No. Pokok Mahasiswa : 193300516073
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : Hukum
 Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
 SURABAYA NO. 2/PDT.SUS.HKI/MERREK/2022/PN NIAGA SBY &
 PENGADILAN NIAGA MEDAN NO. 2/PDT.SUS. HKI/MERREK 2022/PN.
 NIAGA MDN TERHADAP PERSAMAAN MERREK ANTARA PS GLOW
 DENGAN MS GLOW

Uraian Perbaikan :

- ① Seperhatikan antar forum diterapkan di dalam abstrak.
- ② penelitian angket kemudian harus selanjutnya
 meliputi pedoman
- ③ masukkan forum dalam teras
1. kerangka acuan teoritis
2. landasan teoritis
3. landasan filosofis
4. landasan sosiologis
5. landasan yuridis
6. landasan metodologis
7. landasan epistemologis
8. landasan aksiologis
9. landasan etimologis

Jakarta, 08 Maret 2023

Penguji :

Ketua,

Irzan, S.H., M.H.

Anggota,

Albert Tanjung, S.H., M.Kn.

Anggota,

Devarita, S.H., Sp.1., M.H.

TINJAUAN HUKUM KOMPARATIF MEREK ANTARA PS GLOW DENGAN MS GLOW

ORIGINALITY REPORT

21 %	19 %	7 %	24 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	7 %
2	repo.jayabaya.ac.id Internet Source	3 %
3	Submitted to Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (FKPPTKI) Student Paper	2 %
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
5	repositori.umrah.ac.id Internet Source	1 %
6	www.renchmark.co.id Internet Source	1 %
7	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	1 %
8	jurnal.fh.unpad.ac.id Internet Source	1 %
9	repository.upnvj.ac.id Internet Source	1 %
10	repository.unej.ac.id Internet Source	1 %
11	www.liputan6.com Internet Source	1 %
12	repositori.usu.ac.id Internet Source	1 %
13	www.kompas.com Internet Source	1 %
14	www.detik.com Internet Source	1 %

Exclude quotes On Exclude matches < 1%
 Exclude bibliography On



PUTUSAN

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

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Niaga pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

SHANDY PURNEMASARI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat lahir Surabaya, tanggal lahir 10 Oktober 1991, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat Jalan Greenwood Golf indah No. 5 RT. 007 / RW. 010 Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Amir Burhannudin, SH., Mustofah Abidin, SH., MH., R. Bobby Wijanarko, SE., SH., M.hum., Eko Hendro Prasetyo, SH., Rohmad Amrulloh., SH., MH., Adi Ismanto., SH., para Advokat pada Kantor Hukum "AMIR BURHANNUDIN & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Dinoyo Nomor 49 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Terhadap

1. **PUTRA SIREGAR**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat lahir Medan, tanggal lahir 5 November 1992, Jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di Perumahan Mukakuning Pratama Blok N No 01 RT.003/024 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Edy Hartono, SH., Yohanes Hariyanto, SH., Nur Wafiq Warodat, Bintaro Arif Waskito, SH., para Advokat pada Kantor "EDY HARTONO & WARODAT Law Firm" yang beralamat di Jalan Gajah Mada Komplek Tiban Center Blok C No. 4 Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2022 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
2. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, beralamat di Jalan. H.R Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kurniaman Telaumbanua,

Halaman 1 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., Jabatan sebagai Direktur Merek dan Indikasi Geografi yang memberikan kuasa kepada Augustiwan Muhammad, S.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2022, selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT;

- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar para Pihak yang berperkara;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Maret 2022 dengan register Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn., telah mengajukan gugatan Merek sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2016 PENGGUGAT telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan No. Permohonan D002016044408 dan telah terdaftar untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Merek atas nama pemegang merek: SHANDY PURNAMASARI. Tanggal Penerimaan 20 September 2016. No. Pendaftaran : IDM000633038. Kelas Barang/Jasa (NCL 9): 3 beserta contoh etiket merek dengan uraian barang/jasa: "kosmetik, bedak, cat rambut luler, mangir, cream untuk muka, lipstik, pelembab, deodorant, pembersih muka". Dengan demikian PENGGUGAT adalah Pemilik Merek "MS GLOW" dengan Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara sampai dengan tanggal 20 September 2026;
Etiket Merek milik SHANDY PURNAMASARI
No Pendaftaran IDM000633038



Halaman 2 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



2. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2020 PENGGUGAT juga telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek "MS GLOW FOR MEN" ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan No. Permohonan DID2020006601 dan telah terdaftar untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Merek atas nama pemegang merek: SHANDY PURNAMASARI. Tanggal Penerimaan 5 Februari 2020. No. Pendaftaran : IDM000877377. Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3 beserta contoh etiket merek dengan uraian barang/jasa: "kosmetik; bedak; pewarna dan cat rambut; krim wajah; lulur; pelembab; deodorant; pembersih wajah; lipstik". Dengan demikian PENGGUGAT adalah Pemilik Merek "MS GLOW FOR MEN" dengan Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara sampai dengan tanggal 5 Februari 2030;

Etiket Merek milik SHANDY PURNAMASARI

No Pendaftaran IDM000877377



MS
GLOW
FOR
MEN

3. Bahwa merek dagang "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN" dengan contoh etiket merek sebagaimana tersebut di atas sejak terdaftar dan sampai saat ini masih digunakan PENGGUGAT pada barang-barang kosmetik yang kemudian diperdagangkan untuk membedakan dengan barang-barang sejenisnya;
4. Bahwa sejak tahun 2016 PENGGUGAT dengan susah payah berupaya membangun usaha Kosmetik dan dengan kerja keras membangun reputasi yang baik terhadap merek dagang "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN" dengan berbagai macam kegiatan promosi besar-besaran melalui berbagai media periklanan baik cetak maupun elektronik sehingga merek dagang "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN" semakin banyak dikenal oleh masyarakat di seluruh Indonesia;
5. Bahwa namun upaya PENGGUGAT dalam membangun dan membesarkan reputasi merek "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN" kemudian ditiru



dengan cara yang tidak bertanggung jawab oleh TERGUGAT dengan dilandasi iktikad tidak baik telah mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan turut mendompleng, membonceng ketenaran merek milik PENGGUGAT guna mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah sehingga hal ini telah menyesatkan dan membingungkan konsumen dan sangat merugikan PENGGUGAT;

6. Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juni tahun 2020 TERGUGAT telah mengirimkam pesan melalui DM Instagram kepada Sdr. MUHAMAD FADHLAN KADIR alias AAN selaku Karyawan produk Kosmetik Merek "MS GLOW" milik PENGGUGAT yang meminta untuk dapat dipertemukan dengan PENGGUGAT dan Suaminya yakni Sdr. GILANG WIDYA PRAMANA selaku Pemilik PT. KOSMETIKA CANTIKA INDONESIA yang memproduksi produk-produk Kosmetik Merek "MS GLOW";
7. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2020 dilaksanakan pertemuan antara PENGGUGAT yang didampingi Suaminya yakni Sdr. GILANG WIDYA PRAMANA dengan TERGUGAT dengan didampingi Istrinya, yang kemudian dengan segala bujuk rayu menyampaikan permintaan kerjasama bisnis skincare untuk membuka cabang guna menjual produk-produk Kosmetik Merek "MS GLOW" di Kota Batam yakni di tempat domisili TERGUGAT. Kemudian TERGUGAT mulai bertanya-tanya tentang segala hal mengenai skincare, dan PENGGUGAT tanpa ada rasa curiga membuka diri dengan menceritakan segala hal mengenai produk-produk kosmetik "MS GLOW" mulai sejarah PENGGUGAT merintis usaha dan pabrik yang berlokasi di Sidoarjo yakni tempat awal "MS GLOW" diproduksi, karena pada saat pertama merintis usaha PENGGUGAT tidak memiliki modal sehingga PENGGUGAT memproduksi secara maklon di Sidoarjo dan setelah memiliki modal baru kemudian mendirikan pabrik sendiri. PENGGUGAT juga menceritakan banyak hal kepada TERGUGAT tentang mekanisme dalam penjualan, pembuatan serta pengemasan beserta model bisnis yang dijalankan;
8. Bahwa setelah dilaksanakan pertemuan pada tanggal 20 Agustus 2020 tersebut ternyata TERGUGAT tidak pernah melakukan komunikasi kembali baik dengan PENGGUGAT maupun Suaminya. Setahun berikutnya yakni pada sekitar bulan Juni 2021. Suami PENGGUGAT Sdr. GILANG WIDYA PRAMANA menerima informasi dari PT. PRABU BUANA SENTOSA yang merupakan mitra PT. KOSMETIKA CANTIKA INDONESIA yang membuat kemasan produk-produk kosmetika merek "MS GLOW" dan "MS GLOW

Halaman 4 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



FOR MEN". Bahwa terdapat pihak yang memesan kemasan yang sama dengan membawa contoh kemasan produk-produk kosmetika merek "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN" yang kemudian diketahui dipesan oleh PT. EKOSJAYA ABADI LESTARI yakni pabrik terdahulu yang memproduksi skincare merek "MS GLOW" milik PENGGUGAT;

9. Bahwa PENGGUGAT kemudian baru mengetahui ternyata di pasaran ditemukan produk-produk kosmetika yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan produk-produk Kosmetik Merek "MS GLOW" namun dengan menggunakan merek "PS GLOW" dan "PS GLOW MEN". Terdapat kemiripan antara produk merek "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN" dengan produk merek "PS GLOW" dan "PS GLOW MEN" baik di dalam penulisan merek, warna kemasan, wangi dan warna produk serta kesamaan. Termasuk mekanisme penjualan dan channel pemasaran yang kemudian diketahui produk merek "PS GLOW" dan "PS GLOW MEN" dikeluarkan oleh TERGUGAT dan diproduksi oleh PT. EKOJAYA ABADI LESTARI yakni pabrik terdahulu yang memproduksi skincare "MS GLOW" milik PENGGUGAT;

10. Bahwa PENGGUGAT yang sebelumnya sudah pernah bertemu dengan TERGUGAT kemudian berusaha menghubungi TERGUGAT untuk menanyakan mengapa merek produknya sama dengan "MS GLOW". Namun hal ini tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari TERGUGAT. Oleh karena itu kemudian PENGGUGAT berusaha menghubungi Istri TERGUGAT untuk komplain mengapa melakukan plagiat terhadap produk merek "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN"? Mengapa TERGUGAT menggunakan merek "PS GLOW" padahal bisa menggunakan merek "PS WHITE" atau "PS CARE". PENGGUGAT meminta TERGUGAT dan Istrinya untuk melakukan penggantian nama merek, namun hal ini diabaikan;

11. Bahwa merek-merek dagang "PS GLOW" dan "PS GLOW MEN" benar milik TERGUGAT yang terdaftar di Ditjend. Kekayaan Intelektual, yakni sebagai berikut:

a. Merek "PSTORE GLOW". Tanggal Pengajuan Permohonan 1 Mei 2021. Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran: IDM000943833. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3.

Etiket Merek "PSTORE GLOW" milik PUTRA SIREGAR

No Pendaftaran IDM000943833



- b. Merek "PSTORE GLOW". Tanggal Pengajuan Permohonan 24 Maret 2021. Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943834. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3, 44

Etiket Merek "PSTORE GLOW" milik PUTRA SIREGAR
No Pendaftaran IDM000943834



- c. Merek "Pstore Glow Men". Tanggal Pengajuan Permohonan 1 Mei 2021. Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943835. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3

Etiket Merek "Pstore Glow Men" milik PUTRA SIREGAR
No Pendaftaran IDM000943835





Demikian sesuai Petikan Resmi Pendaftaran Merek yang dikeluarkan Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Dirjend. Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI;

12. Bahwa mencermati tanggal permohonan pendaftaran merek yang diajukan TERGUGAT menjadi semakin jelas bahwa TERGUGAT baru mengajukan permohonan pendaftaran merek yang dimilikinya pada tanggal 24 Maret 2021 TERGUGAT mendaftarkan merek dagang "PSTORE GLOW" No Permohonan DID2021020469 dengan etiket merek ditulis "PSTORE GLOW", kemudian tanggal 1 Mei 2021 TERGUGAT mendaftarkan merek dagang "PSTORE GLOW" No Permohonan DID2021030679 dengan etiket merek ditulis "PS GLOW" dan tanggal 1 Mei 2021 TERGUGAT mendaftarkan merek dagang "Pstore Glow Men" No Permohonan DID2021030680 dengan etiket mereknya ditulis "PS GLOW MEN". Pengajuan permohonan pendaftaran merek-merek tersebut baru dilakukan setelah 1 (satu) tahun TERGUGAT bertemu dengan PENGGUGAT
13. Bahwa pada saat pertemuan pada sekitar Agustus 2020 TERGUGAT sudah banyak bertanya-tanya kepada PENGGUGAT tentang segala hal mengenai skincare dan PENGGUGAT tanpa ada rasa curiga membuka diri dengan menceritakan segala hal mengenai produk-produk kosmetik "MS GLOW" mulai sejarah PENGGUGAT merintis usaha dan pabrik yang berlokasi di Sidoarjo yakni tempat awal "MS GLOW" diproduksi, mekanisme dalam penjualan, pembuatan serta pengemasan beserta model bisnis yang dijalankan. TERGUGAT pada saat meminta untuk dipertemukan dengan PENGGUGAT memang sudah memiliki iktikad tidak baik dengan merencanakan untuk meniru merek, model bisnis dan maksud untuk memproduksi produk skincare bahkan bersiap menjadi pesaing PENGGUGAT dalam membuat produk skincare yang memiliki kesamaan, namun TERGUGAT tidak mengungkapkan secara terbuka rencana itu. Dan yang amat disayangkan ternyata produk TERGUGAT memiliki kemiripan baik dari jenis, warna, bau, kemasan dengan yang diproduksi PENGGUGA dan dijual dengan harga lebih murah sehingga banyak reseller PENGGUGAT yang pindan dan beralih kepada TERGUGAT. Merek yang digunakan TERGUGAT yakni "PS GLOW" dan "PS GLOW MEN" yang digunakan pada kemasan produk juga memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN" yang dimiliki PENGGUGAT



14. Bahwa terhadap permohonan pendaftaran merek yang diajukan TERGUGAT yakni sebagai berikut:

- a. Merek "PSTORE GLOW". Tanggal Pengajuan Permohonan 24 Maret 2021. No Permohonan DID2021020469. Kelas Barang/Jasa : 3, 44;
- b. Merek "PSTORE GLOW". Tanggal Pengajuan Permohonan 1 Mei 2021. No Permohonan DID2021030679. Kelas Barang/Jasa : 3;
- c. Merek "Pstore Glow Men". Tanggal Pengajuan Permohonan 1 Mei 2021. No Permohonan DID2021030680. Kelas Barang/Jasa : 3;

PENGGUGAT sangat berkeberatan terhadap permohonan pendaftaran merek yang diajukan TERGUGAT. Terlebih lagi kemudian diketahui merek-merek tersebut baru dimohonkan pendaftaran oleh TERGUGAT dan belum terdaftar di Ditjend. Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI dengan demikian pada saat produk-produk skincare tersebut dipasarkan di masyarakat pada sekitar Juni 2021 tersebut sebenarnya merek-merek "PSTORE GLOW" dan "Pstore Glow Men" milik TERGUGAT belum terdaftar karena masih dalam proses dimohonkan pendaftaran;

15. Bahwa terhadap permohonan pendaftaran merek yang diajukan TERGUGAT tersebut PENGGUGAT sangat berkeberatan sehingga kemudian PENGGUGAT mengajukan Permohonan Keberatan kepada Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Ditjend, Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Surat tertanggal 26 Agustus 2021, terhadap Permohonan Pendaftaran Merek:

- a. Merek "PSTORE GLOW". Tanggal Pengajuan Permohonan 24 Maret 2021. No Permohonan DID2021020469. Kelas Barang/Jasa : 3, 44;
- b. Merek "PSTORE GLOW". Tanggal Pengajuan Permohonan 1 Mei 2021. No Permohonan DID2021030679. Kelas Barang/Jasa : 3;
- c. Merek "Pstore Glow Men". Tanggal Pengajuan Permohonan 1 Mei 2021. No Permohonan DID2021030680. Kelas Barang/Jasa : 3;

16. Bahwa Ditjend, Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI kemudian telah menolak Permohonan Pendaftaran Merek yang diajukan TERGUGAT dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Merek "PSTORE GLOW". No Permohonan DID2021020469. Alasan Penolakan:
 1. Permohonan pendaftaran merek ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2021 tentang Merek dan



Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik;

2. Permohonan pendaftaran merek ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU No. 20 Tahun 20216 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”; IDM000639148, IDM000877377, IDM000633038;

- b. Merek “PSTORE GLOW”. No Permohonan DID2021030679. Alasan

Penolakan

1. Permohonan pendaftaran merek ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU No. 20 Tahun 20216 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”; DID2021017499, IDM000639146.

- c. Merek “Pstore Glow Men”. No Permohonan DID2021030680. Alasan

Penolakan

1. Permohonan pendaftaran merek ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU No. 20 Tahun 20216 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”; DID2021017499, IDM000877377, IDM000639146.

17. Bahwa terhadap Penolakan tersebut TERGUGAT kemudian mengajukan Permohonan Banding ke Komisi Banding Merek. Dan karena PENGGUGAT bukan menjadi Pihak dalam Perkara di Komisi Banding Merek maka PENGGUGAT hanya bisa menyampaikan informasi dan keberatan saja kepada Komisi Banding Merek terkait Permohonan Banding Merek “PSTORE GLOW”. No Permohonan DID2021020469; Merek “PSTORE GLOW”. No Permohonan DID2021030679. dan Merek “Pstore Glow Men”. No Permohonan DID2021030680. yang diajukan oleh TERGUGAT. Permohonan TERGUGAT ke Komisi Banding Merek kemudian dikabulkan sehingga Direktorat Merek dan Indikasi Geografis,



Ditjend. Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI diperintahkan untuk menerbitkan Sertifikat Merek yang dimohonkan TERGUGAT yang sebelumnya telah ditolak;

18. Bahwa membandingkan antara etiket merek dagang "PSTORE GLOW" No Pendaftaran IDM000943833 dan IDM000943834 milik TERGUGAT dengan merek dagang "MS GLOW" No Pendaftaran IDM000633038 milik PENGGUGAT yang sudah terdaftar terlebih dahulu, jelas memiliki kemiripan dan persamaan pada pokoknya. Mengapa TERGUGAT mendaftarkan merek dengan menggunakan etiket merek "PS GLOW" yang sama dengan merek PENGGUGAT, "MS GLOW" yang sudah terdaftar terlebih dahulu, padahal merek yang didaftarkan TERGUGAT adalah "PSTORE GLOW". Demikian pula antara merek dagang "Pstore Glow Men" dengan etiket mereknya ditulis "PS GLOW MEN" dengan No Pendaftaran IDM000943835 milik TERGUGAT kemudian dibandingkan dengan etiket merek dagang "MS GLOW FOR MEN" No Pendaftaran IDM000877377 yang dimiliki PENGGUGAT yang sudah terdaftar lebih dahulu, juga sangat mirip terlebih lagi dengan pemberian tanda _ pada bagian bawah huruf E pada tulisan MEN sehingga menjadi tertulis E membuktikan adanya persamaan pada pokoknya yang meniru etiket merek yang dimiliki PENGGUGAT. Hal demikian jelas merupakan kesengajaan TERGUGAT untuk menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Sehingga hal ini akan mengecoh, membingungkan dan menyesatkan konsumen produk-produk komestik merek "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN" milik PENGGUGAT yang sudah lebih dulu dikenal masyarakat;
19. Bahwa membandingkan produk skincare yang dibuat PENGGUGAT yang kemudian ditiru oleh TERGUGAT juga terdapat kemiripan dan kesamaan. Banyak produk skincare yang telah diproduksi PENGGUGAT dengan menggunakan merek "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN" yang kemudian turut diproduksi oleh TERGUGAT dengan menggunakan merek "PS GLOW" dan "PS GLOW MEN", yakni sebagai berikut:
 - a. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Whitening Day Cream kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Purple Rice Whitening Day Cream;



- b. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Whitening Night Cream kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Purple Rice Night Cream;
 - c. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Facial Wash kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Purple Rice Facial Wash;
 - d. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Toner Glowing kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Face Toner;
 - e. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Lifting Glow Serum kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Lifting Serum;
 - f. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Toner Glowing kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Face Toner;
 - g. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Whitening Gold Serum kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Whitening Serum;
 - h. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Energizer Facial Wash kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Facial Wash;
 - i. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Energy Serum kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Whitening Serum;
 - j. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Energy Bright Cream kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Complete Cream;
20. Bahwa membandingkan antara model bisnis mekanisme penjualan dan channel pemasaran produk "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN" yang digunakan PENGGUGAT dan kemudian ditiru juga oleh TERGUGAT dalam menjual produk merek "PS GLOW" dan "PS GLOW MEN". Jika PENGGUGAT menggunakan 4 (empat) tahapan dalam menjual produknya yakni dengan adanya: Distributor, Agen, Member dan Reseller model bisnis dan cara yang sama ini kemudian juga ditiru oleh TERGUGAT dalam menjual produknya. Jadi semua hal yang pernah diceritakan PENGGUGAT pada saat pertemuan dengan TERGUGAT pada pertengahan tahun 2020



ternyata kemudian ditiru, diterapkan dan digunakan semua oleh TERGUGAT untuk bersaing dengan PENGGUGAT;

21. Bahwa beberapa konsumen PENGGUGAT ada yang terkecoh, bingung dan tersesat dan beralih kepada produk yang dikeluarkan TERGUGAT karena memiliki kemiripan dan kesamaan penulisan merek, nama produk, warna kemasan, wangi dan warna produk dan yang sangat tidak fair dan menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, menghancurkan kepercayaan konsumen PENGGUGAT dikarenakan produk TERGUGAT dijual dengan harga lebih murah dengan menggunakan model bisnis mekanisme penjualan dan channel pemasaran yang sama dengan yang digunakan PENGGUGAT. Namun setelah PENGGUGAT melakukan berbagai improvement dan memberikan penjelasan-penjelasan guna mengembalikan kepercayaan konsumen maka berangsur-angsur konsumen sudah bisa menerima dan sudah mulai kembali beralih kepada PENGGUGAT;

22. Bahwa beberapa hal yang perlu digarisbawahi yang menjadikan bukti kuat TERGUGAT sebenarnya telah beriktikad tidak baik pada saat mengajukan permohonan mendaftarkan merek adalah sebagai berikut:

a. Bahwa pada saat mengajukan permohonan mendaftarkan merek berdasarkan tanggal penerimaan pendaftaran merek pada tanggal 24 Maret 2021 dan 1 Mei 2021, TERGUGAT dengan sengaja telah merencanakan mendaftarkan merek dagang "PSTORE GLOW" No Pendaftaran IDM000943833 dan IDM000943834, namun dengan etiket mereknya hanya ditulis "PS GLOW", dan bukannya "PSTORE GLOW". Demikian juga merek dagang "Pstore Glow Men" No Pendaftaran IDM000943835, namun dengan etiket mereknya hanya ditulis "PS GLOW MEN", dan bukannya "Pstore Glow Men". Ini semua menunjukkan bahwa TERGUGAT telah sengaja meniru setelah sebelumnya terinspirasi dengan merek dagang "MS GLOW" No Pendaftaran IDM000633038 dan merek dagang "MS GLOW FOR MEN" No Pendaftaran IDM000877377 yang dimiliki PENGGUGAT yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Oleh karena itu jelas bahwa dengan dilandasi iktikad tidak baik, pada saat mendaftarkan mereknya TERGUGAT telah memiliki niat untuk meniru, menjiplak ketenaran atau mengikuti merek PENGGUGAT yang sudah dikenal masyarakat luas dan sudah terdaftar terlebih dahulu demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen;



- b. Bahwa sebelum mendaftarkan merek, TERGUGAT dengan segala cara melalui pendekatan-pendekatan telah mempengaruhi TERGUGAT dengan segala bujuk rayu sehingga PENGGUGAT tanpa ada rasa curiga membuka diri dengan menceritakan segala hal mengenai produk-produk kosmetik “MS GLOW” mulai sejarah PENGGUGAT merintis usaha dan pabrik yang berlokasi di Sidoarjo yakni tempat awal “MS GLOW” diproduksi, mekanisme dalam penjualan, pembuatan serta pengemasan beserta model bisnis yang dijalankan. TERGUGAT pada saat meminta untuk dipertemukan dengan PENGGUGAT memang sudah memiliki iktikad tidak baik dengan merencanakan untuk meniru merek, model bisnis dan maksud untuk memproduksi produk skincare bahkan bersiap menjadi pesaing PENGGUGAT dalam membuat produk skincare yang memiliki kesamaan, namun TERGUGAT tidak mengungkapkan secara terbuka rencana itu. Dan yang amat disayangkan ternyata produk TERGUGAT memiliki kemiripan baik dari jenis, warna, bau, kemasan dengan yang diproduksi PENGGUGAT dan dijual dengan harga lebih murah sehingga banyak reseller PENGGUGAT yang pindah dan beralih kepada TERGUGAT. Merek yang digunakan TERGUGAT yakni “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN” yang digunakan pada kemasan produk juga memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” yang dimiliki PENGGUGAT;
- c. Bahwa sebelum mendaftarkan merek sebenarnya TERGUGAT merupakan sahabat dan telah menjalin pertemanan yang baik dengan PENGGUGAT dan Suaminya, namun ternyata hubungan yang baik ini kemudian telah dimanfaatkan dengan maksud dan dilandasi iktikad tidak baik serta telah direncanakan TERGUGAT untuk meniru, menjiplak, mengikuti Merek PENGGUGAT, tidak hanya merek model bisnis dan produk skincare juga ikut ditiru demi kepentingan usahanya sehingga menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, menggecoh, atau menyesatkan konsumen. Tentu saja PENGGUGAT menjadi kecolongan dan tidak memiliki sangka dan kecurigaan bahwa ternyata TERGUGAT kemudian akan melakukan hal demikian yang sangat merugikan PENGGUGAT;
23. Bahwa PENGGUGAT sebagai pemilik merek dagang “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” menjadi sangat dirugikan dengan terdaptarnya merek “PSTORE GLOW” dan “Pstore Glow Men” milik TERGUGAT. Dan sebagai



pihak yang dirugikan PENGGUGAT sangat berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek dagang "PSTORE GLOW" dan "Pstore Glow Men" milik TERGUGAT sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa "Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21".

24. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya melakukan berbagai upaya secara mediasi untuk meminta TERGUGAT agar tidak lagi menggunakan merek "PS GLOW" dan "PS GLOW MEN" namun upaya yang dilakukan PENGGUGAT ternyata tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari TERGUGAT. Sehingga dengan terpaksa PENGGUGAT membuat Laporan Dugaan Tindak Pidana Pelanggaran Merek "MS GLOW dan MS GLOW FOR MEN" ke BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI dengan No. Laporan Polisi: LP/B/484/VIII/2021/SKPT/ BARESKIM POLRI tanggal 13 Agustus 2021;
25. Bahwa atas laporan tersebut telah dilakukan Langkah-Langkah Penyelidikan dan Penyidikan oleh Penyidik dan telah dilakukan Penetapan Tersangka oleh Penyidik terhadap PUTRA SIREGAR yakni TERGUGAT sebagai Pemohon Pendaftaran Merek "PSTORE GLOW dan "PSTORE GLOW MEN" yang juga merupakan pemegang saham pengendali atau sebagai pemilik PT. PSTORE GLOW KOSMETIK INDONESIA dan SAMPUTRI ANGELINA selaku Direktur PT. PSTORE GLOW KOSMETIK INDONESIA yang berubah nama menjadi PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA, berdasarkan Surat BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI No. B/894/X/RES.2.1/ 2021/Dittipideksus tanggal 24 November 2021 yang diterima dari Penyidik. Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP);
26. Bahwa dengan demikian TERGUGAT terbukti telah melakukan pendaftaran merek yakni, sebagai berikut:
 - a. Merek "PSTORE GLOW". Tanggal Pengajuan Permohonan 1 Mei 2021. Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran: IDM000943833. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022. Kelas Barang/Jasa : 3.
 - b. Merek "PSTORE GLOW". Tanggal Pengajuan Permohonan 24 Maret 2021. Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943834. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022. Kelas Barang/Jasa : 3, 44



- c. Merek "Pstore Glow Men". Tanggal Pengajuan Permohonan 1 Mei 2021. Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943835. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022. Kelas Barang/Jasa : 3

dengan dilandasi itikad tidak baik. Hal demikian sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan "Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik", menurut penjelasan Pasal 21 ayat (3) tersebut yang dimaksud dengan "Pemohon yang beritikad 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. Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut".

27. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan "Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek. Mengingat merek yang dimiliki TERGUGAT terdaftar tanggal 24 Januari 2022, yakni:

- a. Merek "PSTORE GLOW". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran: IDM000943833. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3;
- b. Merek "PSTORE GLOW". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943834. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3, 44;
- c. Merek "Pstore Glow Men". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943835. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3

Maka secara formal permohonan gugatan pembatalan merek terdaftar ini dapatlah DITERIMA;



28. Bahwa oleh karena sampai saat ini TERGUGAT masih memproduksi, mengedarkan dan/atau memperdagangkan produk-produk Kosmetik dengan menggunakan merek dagang "PSTORE GLOW" No Pendaftaran IDM000943833 dan IDM000943834 dengan etiket merek ditulis "PS GLOW" serta merek dagang "Pstore Glow Men" No Pendaftaran IDM000943835 dengan etiket merek ditulis "PS GLOW MEN", maka untuk mencegah kerugian yang lebih besar yang dialami oleh PENGGUGAT, maka mohon agar TERGUGAT diperintahkan untuk menghentikan, memproduksi, mengedarkan, dan atau memperdagangkan produk-produk Kosmetik dengan menggunakan merek dagang "PSTORE GLOW dan PSTORE GLOW MEN" tanpa syarat apapun;

29. Bahwa selanjutnya terhadap TURUT TERGUGAT berdasarkan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa "Pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek". Selanjutnya berdasarkan Pasal 92 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan "Pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Menteri dengan mencoret Merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut". Selajutnya pada Pasal 92 ayat (3) disebutkan "Pencoretan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek".

30. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alasan-alasan dan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka PENGGUGAT mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Kasasi atau upaya hukum lain (Uitvoerbaar Bij Voorraad) ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik satu-satunya, pendaftar dan pengguna pertama (first to use) Merek "MS GLOW" yang telah terdaftar dengan Tanggal Penerimaan 20 September 2016. No. Pendaftaran: IDM000633038. Kelas Barang/Jasa (NCL 9): 3, dengan uraian barang sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek dan mempunyai hak



eksklusif yang diberikan oleh negara untuk menggunakan merek tersebut di Indonesia;

3. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik satu-satunya, pendaftar dan pengguna pertama (first to use) Merek "MS GLOW FOR MEN" yang telah terdaftar dengan Tanggal Penerimaan 5 Pebruari 2020. No. Pendaftaran : IDM000877377. Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3, dengan uraian barang sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek dan mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk menggunakan merek tersebut di Indonesia;

4. Menyatakan pendaftaran merek-merek terdaftar atas nama TERGUGAT yakni sebagai berikut:

- a. Merek "PSTORE GLOW". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran: IDM000943833. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3;
- b. Merek "PSTORE GLOW". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943834. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3, 44;
- c. Merek "Pstore Glow Men". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943835. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3

dilandasi iktikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek "MS GLOW" dan MS GLOW FOR MEN" milik PENGGUGAT yang sudah terdaftar lebih dulu;

5. Membatalkan pendaftaran merek-merek terdaftar atas nama TERGUGAT yakni sebagai berikut:

- d. Merek "PSTORE GLOW". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran: IDM000943833. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3;
- e. Merek "PSTORE GLOW". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943834. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3, 44;
- f. Merek "Pstore Glow Men". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943835. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3

dengan segala akibat hukumnya.

6. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk mencoret merek-merek terdaftar atas nama TERGUGAT yakni sebagai berikut:



- g. Merek "PSTORE GLOW". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran: IDM000943833. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3;
- h. Merek "PSTORE GLOW". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943834. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3, 44;
- i. Merek "Pstore Glow Men". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943835. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3

dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek;

- 7. Menghukum TERGUGAT untuk menghentikan semua kegiatan produksi, peredaran dan atau perdagangan produk-produk Kosmetik yang menggunakan merek "PSTORE GLOW dan PSTORE GLOW MEN" tanpa syarat apapun;
- 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum;
- 9. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara menurut hukum Atau mohon Putusan Yang Adil (Ex Aequo Et Bonno)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada para Pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan dengan perbaikan gugatan sebagai berikut :

- 25.1. Bahwa dengan demikian TERGUGAT terbukti telah melakukan pendaftaran merek yakni, sebagai berikut:
 - a. Merek "PSTORE GLOW". Tanggal Pengajuan Permohonan 1 Mei 2021. Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran: IDM000943833. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022. Kelas Barang/Jasa : 3.
 - b. Merek "PSTORE GLOW". Tanggal Pengajuan Permohonan 24 Maret 2021. Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943834. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022. Kelas Barang/Jasa : 3, 44



- c. Merek "Pstore Glow Men". Tanggal Pengajuan Permohonan 1 Mei 2021. Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943835. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022. Kelas Barang/Jasa : 3

yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Dalam hal ini Merek yang dimiliki oleh PENGGUGAT yakni sebagai berikut:

- a. Merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO", yang telah terdaftar untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Merek atas nama pemegang merek: SHANDY PURNAMASARI. Tanggal Penerimaan 20 September 2016. No. Pendaftaran : IDM000633038. Kelas Barang/Jasa (NCL 9): 3;
- b. Merek "MS GLOW FOR MEN" yang telah terdaftar untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Merek atas nama pemegang merek: SHANDY PURNAMASARI. Tanggal Penerimaan 5 Pebruari 2020. No. Pendaftaran : IDM000877377. Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3;

Hal demikian sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan "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". Menurut penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a bahwa 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". Sedangkan yang dimaksud dengan "Merek yang dimohonkan lebih dahulu" adalah "Permohonan pendaftaran Merek yang sudah disetujui untuk didaftar".

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



2. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik satu-satunya, pendaftar dan pengguna pertama (first to use) Merek “MS GLOW” yang telah terdaftar dengan Tanggal Penerimaan 20 September 2016. No. Pendaftaran : IDM000633038. Kelas Barang/Jasa (NCL 9): 3, dengan uraian barang sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek dan mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk menggunakan merek tersebut di Indonesia;
3. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik satu-satunya, pendaftar dan pengguna pertama (first to use) Merek “MS GLOW FOR MEN” yang telah terdaftar dengan Tanggal Penerimaan 5 Pebruari 2020. No. Pendaftaran : IDM000877377. Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3, dengan uraian barang sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek dan mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk menggunakan merek tersebut di Indonesia;
 - 3.1. Menyatakan pendaftaran merek-merek terdaftar atas nama TERGUGAT yakni sebagai berikut:
 - a. Merek “PSTORE GLOW”. Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran: IDM000943833. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022”. Kelas Barang/Jasa : 3;
 - b. Merek “PSTORE GLOW”. Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943834. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022”. Kelas Barang/Jasa : 3, 44;
 - c. Merek “Pstore Glow Men”. Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943835. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022”. Kelas Barang/Jasa : 3mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik PENGGUGAT yang telah terdaftar terlebih dahulu yakni:
 - a. Merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO”, yang telah terdaftar untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Merek atas nama pemegang merek: SHANDY PURNAMASARI. Tanggal Penerimaan 20 September 2016. No. Pendaftaran : IDM000633038. Kelas Barang/Jasa (NCL 9): 3;
 - b. Merek “MS GLOW FOR MEN” yang telah terdaftar untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Merek atas nama pemegang merek: SHANDY PURNAMASARI. Tanggal Penerimaan 5 Pebruari 2020. No. Pendaftaran : IDM000877377. Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3;



4. Menyatakan pendaftaran merek-merek terdaftar atas nama TERGUGAT yakni sebagai berikut:
 - a. Merek "PSTORE GLOW". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran: IDM000943833. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3;
 - b. Merek "PSTORE GLOW". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943834. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3, 44;
 - c. Merek "Pstore Glow Men". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943835. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3dilandasi iktikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek "MS GLOW" dan MS GLOW FOR MEN" milik PENGGUGAT yang sudah terdaftar lebih dulu;
5. Membatalkan pendaftaran merek-merek terdaftar atas nama TERGUGAT yakni sebagai berikut:
 - a. Merek "PSTORE GLOW". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran: IDM000943833. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3;
 - b. Merek "PSTORE GLOW". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943834. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3, 44;
 - c. Merek "Pstore Glow Men". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943835. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3dengan segala akibat hukumnya.
6. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk mencoret merek-merek terdaftar atas nama TERGUGAT yakni sebagai berikut:
 - a. Merek "PSTORE GLOW". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran: IDM000943833. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3;
 - b. Merek "PSTORE GLOW". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943834. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3, 44;
 - c. Merek "Pstore Glow Men". Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000943835. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3



dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek;

7. Menghukum TERGUGAT untuk menghentikan semua kegiatan produksi, peredaran dan atau perdagangan produk-produk Kosmetik yang menggunakan merek "PSTORE GLOW dan PSTORE GLOW MEN" tanpa syarat apapun;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum;

Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara menurut hukum Atau mohon Putusan Yang Adil (Ex Aequo Et Bonno);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi dan Jawaban Tergugat :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa hukum acara yang berlaku dalam sengketa HAKI adalah Hukum Acara Perdata, dengan demikian maka sebagai kontrol dan koreksi atas kesalahan formal dalam surat gugatan PENGGUGAT maka dimungkinkan adanya tangkisan berupa EKSEPSI guna memastikan proses peradilan dan pengambilan keputusan dapat berjalan sebagaimana mestinya;

Bahwa memperhatikan dan membaca tentang materi gugatan PENGGUGAT tersebut, maka TERGUGAT merasa perlu untuk melakukan koreksi terhadap gugatan PENGGUGAT tersebut sehubungan hal-hal bersifat formil, sebagai berikut :

1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

Bahwa dalam materi gugatan PENGGUGAT selalu mendalilkan bahwa dirinya adalah Selaku Pemilik dari Merek "MS GLOW/for cantik skincare + LOGO" terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran : IDM000633038. dan merek "MS GLOW FOR MEN" terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran: IDM000877377;

Akan tetapi mengacu pada pengumuman merek pada laman Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, diketahui bahwa pemilik sesungguhnya kedua merek tersebut adalah PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA beralamat di Jl. Komud Abdurrahman Saleh RT 05 RW 06 Asrikaton, Malang Jawa Timur;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa :



- 1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan / atau Pasal 21.
- 2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri;

Dengan demikian maka Sdri. SHANDY PURNAMASARI yang bukan pemilik dari merek terdaftar "MS GLOW/for cantik skincare + LOGO" maupun "MS GLOW FOR MEN", pula tidak mengantongi permohonan merek lain-nya dari kementerian menurut hukum bukanlah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan pembatalan merek;

Bahwa oleh karena PENGGUGAT bukanlah pihak yang berkepentingan, mengingat dirinya secara pribadi bukanlah pemilik dari merek terdaftar "MS GLOW/for cantik skincare + LOGO" maupun "MS GLOW FOR MEN", pula bukan produsen produk kosmetik yang menggunakan kedua merek tersebut, kiranya cukup menjadi alasan gugatan PENGGUGAT dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

2. GUGATAN OBSCUUR LIBEL

Bahwa PENGGUGAT yang menuntut pembatalan atas pendaftaran masing-masing merek "PSTORE GLOW" IDM000943833; "PSTORE GLOW" IDM000943834; dan "PSTORE GLOW MEN" IDM000943835, ternyata dalam fundamentum petendi justru berkali-kali menyebut merek "PS GLOW" dan "PS GLOW MEN", sebagaimana tercantum pada posita gugatannya, antara lain:

➤ POSITA Nomor 9 (Sembilan) PENGGUGAT mendalilkan:

"Bahwa PENGGUGAT kemudian baru mengetahui ternyata di pasaran ditemukan produk-produk kosmetika yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan produk-produk Kosmetik Merek "MS GLOW" namun dengan menggunakan merek "PS GLOW" dan "PS GLOW MEN". Terdapat kemiripan antara produk merek "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN" dengan produk merek "PS GLOW" dan "PS GLOW MEN" baik di dalam penulisan merek, warna kemasan, wangi dan warna produk serta kesamaan. Termasuk mekanisme penjualan dan channel pemasaran yang kemudian diketahui produk merek "PS GLOW" dan "PS GLOW MEN" dikeluarkan oleh TERGUGAT dan diproduksi oleh PT. EKOJAYA



ABADI LESTARI yakni pabrik terdahulu yang memproduksi skincare “MS GLOW” milik PENGGUGAT;

➤ POSITA Nomor 10 (sepuluh) PENGGUGAT mendalilkan :

“ Mengapa TERGUGAT menggunakan merek “PS GLOW” padahal bisa menggunakan merek “PS WHITE” atau “PS CARE”. PENGGUGAT meminta TERGUGAT dan Istrinya untuk melakukan penggantian nama merek, namun hal ini diabaikan”;

➤ POSITA Nomor 11 (sebelas) PENGGUGAT mendalilkan :

“ Bahwa merek-merek dagang “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN” benar milik TERGUGAT yang terdaftar di Ditjend. Kekayaan Intelektual, yakni... “;

➤ POSITA Nomor 13 (tiga belas) PENGGUGAT mendalilkan :

“ Merek yang digunakan TERGUGAT yakni “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN” yang digunakan pada kemasan produk juga memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” yang dimiliki PENGGUGAT”;

➤ POSITA Nomor 19 (Sembilan belas) PENGGUGAT mendalilkan :

“ Banyak produk skincare yang telah diproduksi PENGGUGAT dengan menggunakan merek “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” yang kemudian turut diproduksi oleh TERGUGAT dengan menggunakan merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN”, yakni sebagai berikut.”

➤ POSITA Nomor 20 (dua puluh) PENGGUGAT mendalilkan :

“ Bahwa membandingkan antara model bisnis mekanisme penjualan dan channel pemasaran produk “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” yang digunakan PENGGUGAT dan kemudian ditiru juga oleh TERGUGAT dalam menjual produk merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN”.

➤ POSITA Nomor 24 (dua puluh empat) PENGGUGAT mendalilkan :

“ Bahwa PENGGUGAT telah berupaya melakukan berbagai upaya secara mediasi untuk meminta TERGUGAT agar tidak lagi menggunakan merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN” namun upaya yang dilakukan PENGGUGAT ternyata tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari TERGUGAT”;

Bahwa penyebutan merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN” berkali-kali dalam gugatan PENGGUGAT dalam posita gugatan tersebut menciptakan kerancuan



dan kebingungan seolah-olah antara merek "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW" adalah merek yang sama, dan antara merek "PS GLOW MEN" dan merek "PSTORE GLOW MEN" adalah sama; sehingga PENGGUGAT merasa percaya diri menuntut pembatalan merek "PSTORE GLOW" dengan narasi alasan dalam posita tentang merek "PS GLOW"; dan menuntut pembatalan merek "PSTORE GLOW MEN" dengan narasi alasan dalam posita tentang merek "PS GLOW MEN"; dan

Bahwa pada kenyataannya merek "PSTORE GLOW" merupakan merek yang berbeda dengan merek "PS GLOW"; dan merek "PSTORE GLOW MEN" merupakan merek yang berbeda dengan merek "PS GLOW MEN", dan masing-masing merek tersebut memiliki produk sendiri-sendiri, yang seluruhnya diproduksi dan dipasarkan oleh PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA: Bahwa, sebagai petunjuk awal tentang keberadaan merek "PSTORE GLOW" yang berbeda dengan merek "PS GLOW", masing-masing dapat dilihat pada produk yang beredar sebagaimana terdaftar pada BPOM antara lain :

PRODUK KOSMETIK BEREDAR MEREK "PSTORE GLOW"

The screenshot shows the BPOM RI website interface. At the top, there is a search bar with the text 'Cek Produk BPOM - BPOM RI' and the URL 'cekbpom.pom.go.id'. Below the search bar, there is a navigation menu with 'Produk', 'Sarana', and 'Link' buttons. A yellow warning banner states: 'Informasi Data Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetika dan Pangan Olahan Terdaftar tidak dapat digunakan untuk melakukan Pengawasan dan atau Penindakan. Pengawasan dan atau Penindakan terkait dengan Data tersebut hanya dapat dilakukan oleh Badan POM.' Below this, there is a section titled 'Daftar Semua Produk' with a search filter set to 'MERK' and 'PSTORE GLOW'. A table lists 10 products with their registration numbers, names, and manufacturers.

NOMOR REGISTRASI	PRODUK	PENDAFTAR
NA18210110498 Terbit: 10-11-2021	Gentle Hydration Cream For Kids Merk: PSTORE GLOW Kids Kemasan: Botol 50 mL, Tube 50 mL	NEO KOSMETIKA INDUSTRI, PT Kota Bekasi, Jawa Barat
NA18210108862 Terbit: 07-10-2021	Body Lotion Floral Luxury Merk: PSTORE GLOW Kemasan: Botol 300 mL	MAHAKARYA SUKSES INTERNASIONAL, PT Kota Depok, Jawa Barat
NA18211701480 Terbit: 03-10-2021	I Scream Sunscreen with SPF Merk: PSTORE GLOW Kemasan: Tube 20 mL, Tube 30 mL, Tube 60 mL	NEO KOSMETIKA INDUSTRI, PT Kota Bekasi, Jawa Barat
NA18210108752 Terbit: 03-10-2021	All Day Long Tinted Moisturizer with SPF Merk: PSTORE GLOW Kemasan: Tube 20 mL, Tube 30 mL, Tube 60 mL	NEO KOSMETIKA INDUSTRI, PT Kota Bekasi, Jawa Barat
NA18210400971 Terbit: 30-09-2021	Daily Luminous Pore Loose Powder Beige Merk: PSTORE GLOW Kemasan: Pot 10 g, Pot 20 g, Pot 30 g	NEO KOSMETIKA INDUSTRI, PT Kota Bekasi, Jawa Barat
NA18210400972 Terbit: 30-09-2021	Daily Luminous Pore Loose Powder Natural Merk: PSTORE GLOW Kemasan: Pot 10 g, Pot 20 g, Pot 30 g	NEO KOSMETIKA INDUSTRI, PT Kota Bekasi, Jawa Barat
NA18210107846 Terbit: 12-09-2021	High Treatment Essence Centella Asiatica With Gold Merk: PSTORE GLOW Kemasan: Botol 60 mL, Botol 100 mL	NEO KOSMETIKA INDUSTRI, PT Kota Bekasi, Jawa Barat
NA18210107847 Terbit: 12-09-2021	Day Cream Royale Brightening Merk: PSTORE GLOW Kemasan: Pot 10 g, Pot 15 g, Pot 20 g, Pot 30 g	NEO KOSMETIKA INDUSTRI, PT Kota Bekasi, Jawa Barat
NA18210107848 Terbit: 12-09-2021	All Day Long Tinted Moisturizer Merk: PSTORE GLOW Kemasan: Tube 20 mL, Tube 30 mL	NEO KOSMETIKA INDUSTRI, PT Kota Bekasi, Jawa Barat
NA18212000384 Terbit: 12-09-2021	Eye Refreshment Tripeptide Merk: PSTORE GLOW Kemasan: Botol 10 mL, Botol 20 mL	NEO KOSMETIKA INDUSTRI, PT Kota Bekasi, Jawa Barat



PRODUK KOSMETIK BEREDAR MEREK "PS GLOW"

11.16 Cek Produk BPOM - BPOM RI
cekbpom.pom.go.id

Cek Produk BPOM
Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Senin, 11 April 2022 - 11:16:38

Produk Sarana Link

Halaman Utama > Produk > Semua > Cari

Informasi Data Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetika dan Pangan Olahan Terdaftar tidak dapat digunakan untuk melakukan Pengawasan dan atau Penindakan. Pengawasan dan atau Penindakan terkait dengan Data tersebut hanya dapat dilakukan oleh Badan POM.

Daftar Semua Produk

Cari MERK PS GLOW

NOMOR REGISTRASI	PRODUK	PENDAFTAR
NA18210112385 Terbit: 29-12-2021	Calming Cream Merk: PS GLOW Kemasan: Pot, 2 g, Pot, 3 g, Pot, 5 g, Pot, 10 g, Pot, Dus 2 g, Pot, D.	Zweena Adi Nugraha, CV Kota Surakarta, Jawa Tengah
NA18210111315 Terbit: 05-12-2021	Double Brightening Night Cream Merk: PS GLOW Kemasan: Pot, 10 g, Pot, 12.5 g, Pot, 15 g, Pot, 20 g, Pot, Dus 10 g, ...	Zweena Adi Nugraha, CV Kota Surakarta, Jawa Tengah
NA18211903095 Terbit: 11-11-2021	Serum DNA Salmon Merk: DPS GLOW Kemasan: Botol 15 mL, Botol 20 mL, Botol 30 mL, Botol 50 mL	MULTI PRESTASI MAS, PT Kota Adm Jakarta Barat, DKI Jakarta
NA18190100127 Terbit: 03-10-2021	Brightening Body Lotion Merk: NEW PS GLOW Kemasan: tube, kardus, botol 100 ml, tube, kardus, botol 150 ml, tube, kar.	Zweena Adi Nugraha, CV Kota Surakarta, Jawa Tengah
NA18180105854 Terbit: 01-09-2021	Brightening Day Cream Merk: NEW PS GLOW Kemasan: pot/kardus 10 gram, pot/kardus 12.5 gram, pot/kardus 15 gram	Zweena Adi Nugraha, CV Kota Surakarta, Jawa Tengah
NA18180105855 Terbit: 01-09-2021	Acne Serum Merk: NEW PS GLOW Kemasan: kardus, botol 10 ml, kardus, botol 15 ml, kardus, botol 20 ml, ka.	Zweena Adi Nugraha, CV Kota Surakarta, Jawa Tengah
NA18210106973 Terbit: 12-08-2021	Hand Body Whitening Merk: DPS GLOW Kemasan: Tube 150 mL, Tube 150 mL, Tube 200 mL, Tube 250 mL, Tube 300 mL, ...	MULTI PRESTASI MAS, PT Kota Adm Jakarta Barat, DKI Jakarta
NA18211901880 Terbit: 04-08-2021	Crease Brightener Merk: PS GLOW Kemasan: Pot 10 g, Pot 15 g, Pot 20 g	Yabeta, PT Kota Depok, Jawa Barat
NA18211701107 Terbit: 04-08-2021	Sunscreen Brightener Merk: PS GLOW Kemasan: Pot 10 g, Pot 15 g, Pot 20 g	Yabeta, PT Kota Depok, Jawa Barat
NA18211000904 Terbit: 14-07-2021	Hair Mask Aroma Jasmine Merk: PS GLOW Kemasan: Pot 100 g, Pot 200 g, Pot 250 g, Pot 500 g	Yabeta, PT Kota Depok, Jawa Barat

10 Data Per-Halaman. Menampilkan 1 - 10 Dari 30 Data.

© 2017 - 2020 Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
Suitable View @ Chrome - Firefox4+ - IE7+ - Opera - Safari

PRODUK KOSMETIK BEREDAR MEREK "PSTORE GLOW MEN"

11.32 Cek Produk BPOM - BPOM RI
cekbpom.pom.go.id

Cek Produk BPOM
Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Senin, 11 April 2022 - 11:32:04

Produk Sarana Link

Halaman Utama > Produk > Semua > Cari

Informasi Data Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetika dan Pangan Olahan Terdaftar tidak dapat digunakan untuk melakukan Pengawasan dan atau Penindakan. Pengawasan dan atau Penindakan terkait dengan Data tersebut hanya dapat dilakukan oleh Badan POM.

Daftar Semua Produk

Cari MERK Pstore glow men

NOMOR REGISTRASI	PRODUK	PENDAFTAR
NA18211206155 Terbit: 09-09-2021	Fresh Facial Wash 3in1 Merk: PSTORE GLOW MEN Kemasan: Tube 60 mL, Tube 100 mL	NEO KOSMETIKA INDUSTRI, PT Kota Bekasi, Jawa Barat
NA18211901934 Terbit: 08-08-2021	Fresh Serum Merk: PSTORE GLOW MEN Kemasan: Botol 15 mL, Botol 30 mL, Botol 30 mL	NEO KOSMETIKA INDUSTRI, PT Kota Bekasi, Jawa Barat
NA18210106787 Terbit: 08-08-2021	Fresh Day and Night Cream Merk: PSTORE GLOW MEN Kemasan: Tube 30 mL	NEO KOSMETIKA INDUSTRI, PT Kota Bekasi, Jawa Barat
NA18211204982 Terbit: 25-07-2021	Gentle Purple Rice Brightening Face Toner Merk: PSTORE GLOW MEN Kemasan: Botol 100 mL, Botol 60 mL, Botol 100 mL, Botol 60 mL	EKOSJAYA ABADI LESTARI, PT Kab Sidoarjo, Jawa Timur
NA18211204951 Terbit: 24-07-2021	Gentle Purple Rice Brightening Facial Foam Merk: PSTORE GLOW MEN Kemasan: Botol 60 mL, Botol 100 mL, Botol 60 mL, Botol 100 mL	EKOSJAYA ABADI LESTARI, PT Kab Sidoarjo, Jawa Timur
NA18210106057 Terbit: 20-07-2021	Gentle Purple Rice Whitening Day Cream Merk: PSTORE GLOW MEN Kemasan: Pot 10 g, Pot 12 g, Pot 12.5 g, Pot 14 g, Pot 15 g, Pot 10 g, Pot, ...	EKOSJAYA ABADI LESTARI, PT Kab Sidoarjo, Jawa Timur
NA18210106058 Terbit: 20-07-2021	Gentle Purple Rice Whitening Night Cream Merk: PSTORE GLOW MEN Kemasan: Pot 10 g, Pot 12 g, Pot 12.5 g, Pot 14 g, Pot 15 g	EKOSJAYA ABADI LESTARI, PT Kab Sidoarjo, Jawa Timur
NA18210106063 Terbit: 20-07-2021	Gentle Purple Rice Whitening Night Cream Merk: PSTORE GLOW MEN Kemasan: Pot 10 g, Pot 12 g, Pot 12.5 g, Pot 14 g, Pot 15 g, Pot 10 g, Pot, ...	EKOSJAYA ABADI LESTARI, PT Kab Sidoarjo, Jawa Timur
NA18211204028 Terbit: 24-06-2021	Gentle Purple Rice Brightening Facial Wash Merk: PSTORE GLOW MEN Kemasan: Botol 100 g, Botol 60 g, Botol 100 g, Botol 60 g, Tube 100 g, Tub.	EKOSJAYA ABADI LESTARI, PT Kab Sidoarjo, Jawa Timur
NA18210104985 Terbit: 23-06-2021	Gentle Purple Rice Calming Cream Merk: PSTORE GLOW MEN Kemasan: Pot 12 g, Pot 12.5 g, Pot 15 g, Tube 5 g, Tube 5 g, Pot 3 g, Pot, ...	EKOSJAYA ABADI LESTARI, PT Kab Sidoarjo, Jawa Timur

10 Data Per-Halaman. Menampilkan 1 - 10 Dari 12 Data.

© 2017 - 2020 Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
Suitable View @ Chrome - Firefox4+ - IE7+ - Opera - Safari

Halaman 26 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn

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 keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut 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)



Bahwa gugatan PENGGUGAT yang menuntut pembatalan merek "PSTORE GLOW" namun dalam posita justru menerangkan dan menjelaskan tentang narasi merek "PS GLOW", merupakan gugatan yang tidak memiliki relevansi antara POSITA dan PETITUM, sebagaimana pepatah melayu :

"ANGSA DIMULUT, AYAM DIGENGGAMAN"

Antara ucapan dengan kenyataan saling bertentangan;

Bahwa Pasal 125 ayat 1 HIR Jo. Pasal 149 ayat (1) Rbg menegaskan bahwa gugatan kabur adalah gugatan yang:

- i. Dasar hukum gugatan tidak jelas.
- ii. Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas.
- iii. Objek sengketa tidak jelas.
- iv. Kerugian tidak dirinci.
- v. Petitum gugatan tidak jelas.
- vi. Posita dan Petitum saling bertentangan.

Dengan demikian maka gugatan PENGGUGAT yang menuntut pembatalan merek "PSTORE GLOW" dan "PSTORE GLOW MEN" namun dalam narasi posita justru membahas, menyebut, dan me-identifikasi merek "PS GLOW" dan "PS GLOW MEN" seolah-olah antara merek "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW" adalah identik, dan seolah-olah merek "PSTORE GLOW MEN" dan merek "PS GLOW MEN" merupakan merek yang sama, patut dinyatakan OBSCUUR LIBEL karena :

- Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas, yakni dalam posita menyebut merek "PSTORE GLOW" sebagai merek "PS GLOW", dan merek "PSTORE GLOW MEN" sebagai merek "PS GLOW MEN", seolah-olah merek-merek tersebut sama padahal kenyataannya adalah berbeda;
- Objek sengketa tidak jelas, yakni apakah yang dipermasalahkan PENGGUGAT dan sebagai alasan keberatan adalah pendaftaran merek "PSTORE GLOW" atau "PS GLOW", dan apakah merek "PSTORE GLOW MEN" atau "PS GLOW MEN" seolah-olah merek_merek tersebut sama padahal kenyataannya adalah berbeda;
- Posita dan petitum tidak jelas, dimana dalam posita PENGGUGAT menarasikan keberatan atas penggunaan merek "PS GLOW" namun dalam petitum justru menuntut pembatalan merek "PSTORE GLOW", atau dalam posita menarasikan keberatan atas penggunaan merek "PS GLOW MEN" namun dalam petitum justru menuntut pembatalan merek



“PSTORE GLOW MEN”, seolah-olah merek-merek tersebut sama padahal kenyataan adalah berbeda;

3. GUGATAN GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa dalam narasi gugatan PENGGUGAT sebagaimana tercermin dalam :

Posita angka 9 (sembilan) berbunyi :

“Bahwa PENGGUGAT kemudian baru mengetahui ternyata di pasaran ditemukan produk-produk kosmetika yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan produk-produk Kosmetik Merek “MS GLOW” namun dengan menggunakan merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN”.

Terdapat kemiripan antara produk merek “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” dengan produk merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN” baik di dalam penulisan merek, warna kemasan, wangi dan warna produk serta kesamaan. Termasuk mekanisme penjualan dan channel pemasaran yang kemudian diketahui produk merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN” dikeluarkan oleh TERGUGAT dan diproduksi oleh PT. EKOJAYA ABADI LESTARI yakni pabrik terdahulu yang memproduksi skincare “MS GLOW” milik PENGGUGAT”;

Posita angka 19 (sembilan belas) berbunyi :

“Bahwa membandingkan produk skincare yang dibuat PENGGUGAT yang kemudian ditiru oleh TERGUGAT juga terdapat kemiripan dan kesamaan. Banyak produk skincare yang telah diproduksi PENGGUGAT dengan menggunakan merek “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” yang kemudian turut diproduksi oleh Tergugat dengan menggunakan merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN”, yakni sebagai berikut :

- a. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Whitening Day Cream kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Purple Rice Whitening Day Cream;
- b. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Whitening Night Cream kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Purple Rice Night Cream;
- c. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Facial Wash kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Purple Rice Facial Wash;



- d. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Toner Glowing kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Face Toner;
- e. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Lifting Glow Serum kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Lifting Serum;
- f. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Toner Glowing kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Face Toner;
- g. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Whitening Gold Serum kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Whitening Serum;
- h. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Energizer Facial Wash kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Facial Wash;
- i. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Energy Serum kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Whitening Serum;
- j. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Energy Bright Cream kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Complete Cream;

Bahwa narasi gugatan PENGGUGAT seolah TERGUGAT adalah produsen kosmetik merek "PS GLOW" sesuai materi posita tersebut adalah tidak benar sesuai data BPOM Republik Indonesia diatas sehingga dapat diketahui dengan jelas bahwa produsen kosmetik merek "PS GLOW" adalah CV. ZWEENA ADI NUGRAHA, sedangkan pihak pengguna merek "PS GLOW" tersebut adalah PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA, dan bukan TERGUGAT;

Demikian pula apabila yang dimaksud oleh PENGGUGAT adalah produsen dari kosmetik dengan merek "PSTORE GLOW" dan "PSTORE GLOW MEN", maka sesuai data BPOM diatas diketahui bahwa Produsen dari kosmetik merek "PSTORE GLOW" adalah PT. MAHAKARYA SUKSES INTERNASIONAL dan PT. NEO KOSMETIKA INDUSTRI sedangkan pengguna merek "PSTORE GLOW" tersebut adalah PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA;

Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021 yakni jauh sebelum PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT ke Kepolisian dan mengajukan gugatan a quo, TERGUGAT telah memberikan kuasa pengalihan kepemilikan merek "PSTORE GLOW" dan "PSTORE GLOW MEN" secara mutlak kepada PT. PSTORE



GLOW BERSINAR INDONESIA sehingga seluruh proses upaya pendaftaran hingga banding merek tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT sendiri melainkan dilaksanakan oleh PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA selaku pengguna dan produsen kosmetik yang menggunakan kedua merek "PSTORE GLOW" dan "PSTORE GLOW MEN" tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka gugatan PENGGUGAT yang merasa keberatan dengan produksi kosmetik dengan merek "PS GLOW" atau "PSTORE GLOW" kiranya wajib melibatkan pihak yang kedudukannya disebut dalam gugatan tersebut, yakni :

- CV. ZWEENA ADI NUGRAHA
- PT. MAHAKARYA SUKSES INTERNASIONAL
- PT. NEO KOSMETIKA INDUSTRI

Atau setidaknya-tidaknya wajib melibatkan pemilik dan pengguna dari merek "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW" yakni :

- PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA

Sehingga pengajuan gugatan hanya terhadap PENGGUGAT selaku pihak yang tidak berkepentingan dengan merek-merek tersebut baik "PS GLOW", "PSTORE GLOW", "PS GLOW MEN", maupun "PSTORE GLOW MEN" tanpa melibatkan subjek hukum yang berkepentingan langsung, khususnya PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA selaku pemilik dan / atau pengguna merek "PS GLOW", "PSTORE GLOW", "PS GLOW MEN", maupun "PSTORE GLOW MEN" merupakan ERROR IN PERSONA atau setidaknya-tidaknya menyebabkan GUGATAN KURANG PIHAK;

4. GUGATAN ERROR IN PERSONA

Bahwa sebagai petunjuk bahwa PENGGUGAT keliru dalam mengajukan gugatan pembatalan merek kepada "PS GLOW MEN", maupun "PSTORE GLOW MEN" tanpa melibatkan subjek hukum yang berkepentingan langsung khususnya PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA selaku pemilik dan / atau pengguna merek, saat ini PENGGUGAT sendiri telah digugat oleh PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA pada pengadilan niaga Surabaya dalam perkara nomor 2/PDT.Sus.HAKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby karena menggunakan merek "MS GLOW" sedangkan merek terdaftar sesungguhnya adalah "MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE", sehingga dianggap menyerupai merek "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW" yang digunakan PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA;



B. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

Bahwa walaupun baik PENGGUGAT dan TERGUGAT sejatinya tidaklah memiliki kepentingan apapun lagi terhadap merek-merek yang menjadi objek gugatan a quo, namun perkenankan TERGUGAT menjawab segala tuduhan PENGGUGAT antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah terjadi pertemuan pada tanggal 20 Agustus 2020 yang difasilitasi oleh Sdr. AAN yakni teman TERGUGAT yang saat ini bekerja selaku marketing PENGGUGAT, bahwa tujuan TERGUGAT bertemu dengan PENGGUGAT semata-mata hanyalah untuk menjalin relasi; Akan tetapi tidaklah benar dalam pertemuan “pertama dan terakhir” yang hanya berdurasi sekitar 30 menit tersebut, TERGUGAT dengan segala bujuk rayu menyampaikan permintaan kerjasama bisnis skincare untuk membuka cabang guna menjual produk-produk Kosmetik Merek “MS GLOW” di Kota Batam yakni di tempat domisili TERGUGAT.

Bahwa tidak benar pula dalil gugatan yang menyebut TERGUGAT mulai bertanya-tanya tentang segala hal mengenai skincare, sehingga PENGGUGAT tanpa ada rasa curiga membuka diri dengan menceritakan segala hal mengenai produk-produk kosmetik “MS GLOW” mulai sejarah PENGGUGAT merintis usaha dan pabrik baru mereka yang berlokasi di Sidoarjo seperti dalil PENGGUGAT; Perlu diketahui bahwa TERGUGAT adalah pengusaha yang telah sukses di usia muda dan memiliki prinsip hidup “tidak silau dengan harta” sehingga dikenal sebagai dermawan yang aksi sosialnya bahkan berkali-kali masuk rekor MURI; Bahwa dalam pertemuan tersebut TERGUGAT justru merasa kurang simpati sebab perkenalan yang semestinya berlangsung elegan tersebut justru PENGGUGAT malah meng-asongkan dagangannya dengan menawarkan agar TERGUGAT membuat produk kosmetik sendiri sebagaimana artis-artis lain yang belakangan rame-rame membuat produk kosmetik dengan nama dan merek mereka sendiri namun produksinya maklon pada pabrik milik PENGGUGAT;

Bahwa upaya PENGGUGAT yang mengasongkan dagangannya dengan begitu berlebihan kepada TERGUGAT telah menghabiskan hampir setengah dari durasi waktu pertemuan tersebut sehingga cukup bagi TERGUGAT untuk menilai tipe macam apa PENGGUGAT tersebut;



2. Bahwa tidaklah benar dalam pertemuan makan siang “pertama dan terakhir” yang hanya berlangsung singkat dan berlokasi di restaurantsalah satu Mall di Jakarta tersebut, TERGUGAT seolah “mendownload dan meng-copy” seluruh rahasia dagang PENGGUGAT sebagaimana narasi berlebihan gugatannya;

Yang ada justru TERGUGAT pada saat itu terpaksa harus “pura-pura tertarik” mendengarkan asongan PENGGUGAT, dan sebagaimana diketahui berpura-pura bahagia terhadap hal yang menyebabkan sangatlah menguras energi, namun hal itu terpaksa dilakukan TERGUGAT untuk menghormati kenalan barunya yang gemar disebut sebagai CRAZY RICH MALANG tersebut;

3. Bahwa tidaklah benar merek dagang produk yang ditawarkan PENGGUGAT adalah MS GLOW, sebab sejatinya merek dagang terdaftar tersebut adalah MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE + LOGO, sebab jika merek dagang PENGGUGAT tersebut adalah MS GLOW saja maka tidaklah mungkin pendaftaran merek tersebut dikabulkan karena memiliki kesamaan pada pokoknya dengan kosmetik lain dengan merek dagang “PS GLOW” yang lebih dahulu terdaftar pada TURUT TERGUGAT pada tahun 2013 yakni hanya terpaut 1 (satu) huruf saja;
4. Bahwa keberatan PENGGUGAT yang menganggap merek “PSTORE GLOW” menyerupai merek “MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE”, dan merek “PSTORE GLOW MEN” memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “MS GLOW FOR MAN” adalah keliru, sebab :

- 4.1 Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa :

“ 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.”

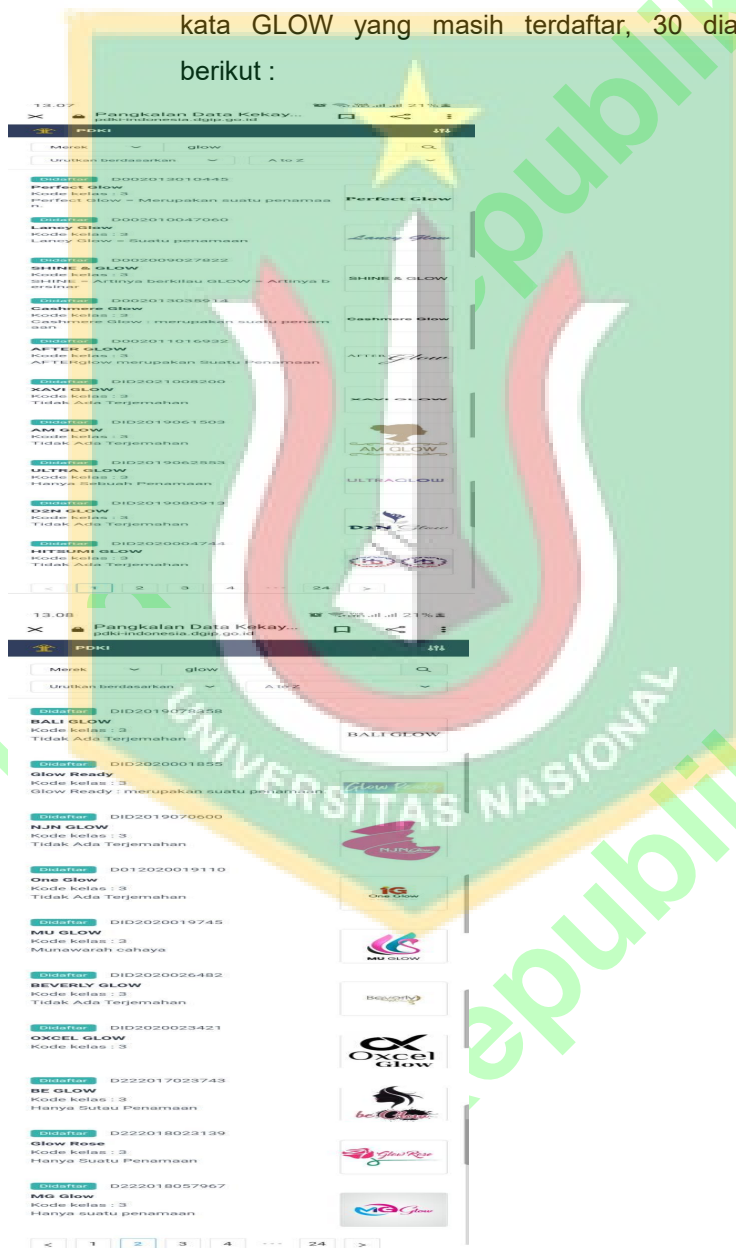
- 4.2 Bahwa kata GLOW sebagai nama merek untuk barang dan jasa kelas 3 merupakan nama merek yang dahulu pernah terdaftar dengan nomor D002008022316 yang telah berakhir masa perlindungan hak eksklusivanya;



4.3 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa :

“ Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap orang dapat mengajukan permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.”

4.4 Maka sesuai data dari Direktorat Jendral HAKI Kementerian Hukum dan HAM saat ini terdapat lebih dari 230 (dua ratus tiga puluh) merek barang / jasa golongan kelas 3 yang menggunakan kata GLOW yang masih terdaftar, 30 diantaranya sebagai berikut :





- 4.5 Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kata “GLOW” bukanlah eksklusif hanya milik MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE atau MS GLOW FOR MAN semata, melainkan telah menjadi merek GENERIK sehingga merek “PSTORE GLOW” dan “PSTORE GLOW MEN” diijinkan menurut ketentuan Undang-undang karena memiliki pembeda yakni kata PSTORE sebelum kata GLOW itu sendiri;
5. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka kata “GLOW” bukanlah milik eksklusif TERGUGAT mengingat saat ini ada 280 produk kosmetik terdaftar menggunakan merek GLOW, namun hanya TERGUGAT saja yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT sehingga gugatan PENGGUGAT yang menyebut :
- Merek “PSTORE GLOW”. Tanggal Pengajuan Permohonan 24 Maret 2021. No Permohonan DID2021020469. Kelas Barang/Jasa : 3, 44;
 - Merek “PSTORE GLOW”. Tanggal Pengajuan Permohonan 1 Mei 2021. No Permohonan DID2021030679. Kelas Barang/Jasa : 3



- c. Merek "PSTORE GLOW MEN". Tanggal Pengajuan Permohonan 1 Mei 2021. No Permohonan DID2021030680. Kelas Barang/Jasa : 3;

Memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE dan MS GLOW FOR MAN, adalah klaim dan dalil yang mengada-ada, sehingga kiranya gugatan tersebut patut ditolak dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan segala uraian dalam EKSEPSI dan JAWABAN tersebut, maka TERGUGAT memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena alasan eksepsi :
 - > PENGGUGAT tidak memiliki legal standing;
 - > GUGATAN OBSCUUR LIBEL;
 - > ERROR IN PERSONA atau GUGATAN KURANG PIHAK;
3. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara;

Jawaban Turut Tergugat :

DALAM POKOK PERKARA

TENTANG TERDAFTARNYA MEREK-MEREK MILIK TERGUGAT

1. Bahwa benar terdapat permohonan pendaftaran merek-merek atas nama Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Etiket Merek	Nomor Pendaftaran	Pemilik	Kelas
1		IDM000633038	SHANDY PURNAMASARI, PT KOSMETIKA CANTIK INDONESIA	3
2		IDM000639146	PT KOSMETIKA CANTIK INDONESIA	3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar terdapat permohonan pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Etiket Merek	Nomor Permohonan	Pemilik	Kelas
1		DID2021030679 (01/05/2021)	Putra Siregar (Tergugat)	3
2		DID2021020469 (25/03/2021)	Putra Siregar (Tergugat)	3, 44
3		DID2021030680 (01/05/2021)	Putra Siregar (Tergugat)	3

3. Bahwa permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam poin 1 tersebut pada awalnya ditolak dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Permohonan / Nomor Pendaftaran	Dasar Penolakan
1	DID2021030679 / IDM000943833	Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. *DID2021017499, IDM000639146
2	DID2021020469/ IDM000943834	1. Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 karena diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik; dan 2. Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau



		dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. *IDM000639146, IDM000877377, IDM000633038
3	DID2021030680/ IDM000943835	Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. *DID2021017499, IDM000877377, IDM000639146

- Perlu Turut Tergugat sampaikan bahwa Turut Tergugat menerbitkan sertifikat merek milik Tergugat atas dasar adanya putusan Komisi Banding Merek yang mengabulkan permohonan banding Tergugat untuk mendaftarkan merek-merek milik Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Turut Tergugat memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 21 April 2022 dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 28 April 2022, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 81 (delapan puluh satu) bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-81 yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-12, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-70, P-71, P-72, P-76, P-77, P-78, P-79, dan P-80 berupa fotocopy dari fotocopy, bukti P-



13, dan P-14 berupa printout, serta bukti P-46, P-49, P-53, P-54, P-55, P-56, P-57, P-64, P-65, P-67, P-68, P-69, P-73, dan P-81 berupa fotocopy dari printout, sedangkan bukti P-60 dan P-66 berupa rekaman video sebagai berikut :

1. Foto copy Sertifikat Merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" No. Permohonan D002016044408 atas nama Pemegang Merek: SHANDY PURNAMASARI. Tanggal Penerimaan 20 September 2016. No. Pendaftaran : IDM000633038. Beserta contoh etiket merek dengan uraian barang/jasa: "kosmetik, bedak, cat rambut lulus, mangir, cream untuk muka, lipstik, pelembab, deodorant, pembersih muka", yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Sertifikat Merek "MS GLOW FOR MEN" No. Permohonan DID2020006601 atas nama Pemegang Merek: SHANDY PURNAMASARI. Tanggal Penerimaan 5 Pebruari 2020. No. Pendaftaran : IDM000877377. Kelas Barang/Jasa 3. Beserta contoh etiket merek dengan uraian barang/jasa: "kosmetik; bedak; pewarna dan cat rambut; krim wajah; lulus; pelembab; deodorant; pembersih wajah; lipstik", yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Pengalihan Hak Atas Merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" No. Pendaftaran : IDM000633038 dari SHANDY PURNAMASARI kepada PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Pengalihan Hak Atas Merek "MS GLOW FOR MEN" No. Pendaftaran : IDM000877377 dari SHANDY PURNAMASARI kepada PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Pengalihan Hak Atas Merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" No. Pendaftaran : IDM000633038 dari PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA kepada SHANDY PURNAMASARI, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Pengalihan Hak Atas Merek "MS GLOW FOR MEN" No. Pendaftaran : IDM000877377 dari PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA kepada SHANDY PURNAMASARI, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Sertifikat Merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" Tanggal Penerimaan: 20 Septermber 2016. No. Pendaftaran : IDM000633038 atas nama Pemegang Merek SHANDY PURNAMASARI, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Sertifikat Merek "MS GLOW FOR MEN". Tanggal Penerimaan: 5 Pebruari 2020. No. Pendaftaran : IDM000877377 atas nama Pemegang Merek SHANDY PURNAMASARI, yang diberi tanda bukti P-8;



9. Foto Brosur Products Price List MS GLOW, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Brosur “MS GLOW FOR MEN” untuk Produk MASKULIN, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Brosur “MS GLOW FOR MEN” untuk New Product Produk Natural Deodorant, yang diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Our Products Price List MS GLOW , yang diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Foto Bersama PENGGUGAT selaku Pemilik Merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” dengan Pemilik PT. EKOSJAYA ABADI LESTARI di Lokasi Pembuatan Produk-Produk Kosmetik Merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” di Sidoarjo, yang diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Foto PENGGUGAT selaku Pemilik Merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” dengan latar belakang kegiatan Produksi di PT. EKOSJAYA ABADI LESTARI saat Pembuatan Produk-Produk Kosmetik Merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” di Sidoarjo, yang diberi tanda bukti P-14;
15. Foto Copy Surat Pesanan No. SPO. 003/2019. tanggal 1 Maret 2019 untuk Pesanan barang produk-produk kosmetik yang menggunakan Merek milik PENGGUGAT “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” melalui CV. CANTIK INDONESIA kepada PT. EKOSJAYA ABADI LESTARI, yang diberi tanda bukti P-15;
16. Foto Copy Surat Pesanan No. SPO. 007/2019. tanggal 3 Juli 2019 untuk Pesanan barang produk-produk kosmetik yang menggunakan Merek milik PENGGUGAT “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” melalui CV. CANTIK INDONESIA kepada PT. EKOSJAYA ABADI LESTARI , yang diberi tanda bukti P-16;
17. Foto Copy Surat Pesanan No. SPO. 008/2019. tanggal 1 Agustus 2019 untuk Pesanan barang produk kosmetik yang menggunakan Merek milik PENGGUGAT “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” melalui CV. CANTIK INDONESIA kepada PT. EKOSJAYA ABADI LESTARI, yang diberi tanda bukti P-17;
18. Foto Copy Surat Jalan No. 22/XII/MSG/2018 tanggal 24 Desember 2018 kepada CV. CANTIK INDONESIA di Malang untuk Pengiriman Produk-Produk Kosmetik Merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” , yang diberi tanda bukti P-18;
19. Foto Copy Surat Jalan No. 23/XII/MSG/2018 tanggal 24 Desember 2018 kepada CV. CANTIK INDONESIA di Malang untuk Pengiriman Produk-



Produk Kosmetik Merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO”, yang diberi tanda bukti P-19;

20. Foto Copy Surat Pernyataan Perncabutan Kuasa Penggunaan Hak Atas Merek MS GLOW tertanggal 5 September 2019, diberikan PENGGUGAT sebagai Pemilik Merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” kepada PT. EKOSJAYA ABADI LESTARI yang sebelumnya dipergunakan untuk pengurusan Notifikasi BPOM produk-produk kosmetik “MS GLOW” yang pernah diproduksi secara maklon di PT. EKOSJAYA ABADI LESTARI, namun saat ini sudah tidak lagi , yang diberi tanda bukti P-20;
21. Foto Copy Surat PT. EKOSJAYA ABADI LESTARI kepada Direktur Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik Badan POM tertanggal 12 September 2019 , yang diberi tanda bukti P-21;
22. Foto Copy Kontrak Order No. Ref: 45/PBS/VI/20 tanggal 30 Juni 2020 untuk pesanan kemasan produk kosmetik yang menggunakan Merek milik PENGGUGAT “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” melalui Bapak GILANG WIDYA PRAMANA/MS GLOW OFFICE kepada CV. PRAKARSA BUANA SENTOSA , yang diberi tanda bukti P-22;
23. Foto Copy Kontrak Order No. Ref: 81/PBS/XII/020 tanggal 3 Desember 2020 untuk pesanan kemasan produk kosmetik yang menggunakan Merek milik PENGGUGAT “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” melalui Bapak GILANG WIDYA PRAMANA/MS GLOW OFFICE kepada CV. PRAKARSA BUANA SENTOSA, yang diberi tanda bukti P-23;
24. Foto Copy Kontrak Order No. Ref: 39/PBS/VI/021 tanggal 9 Juni 2021 untuk pesanan kemasan produk kosmetik yang menggunakan Merek PENGGUGAT “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” melalui Bapak GILANG WIDYA PRAMANA/MS GLOW OFFICE kepada CV. PRAKARSA BUANA SENTOSA , yang diberi tanda bukti P-24;
25. Foto Copy Salinan Akta No. 02 tanggal 23 Oktober 2019 hal Pendirian Perseroan Terbatas PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA, dibuat oleh Sugianto, SH., M.Kn, Notaris di Malang , yang diberi tanda bukti P-25;
26. Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-005377.AH.01.01. TAHUN 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA tanggal 23 Oktober 2019 , yang diberi tanda bukti P-26;
27. Foto Copy Salinan Akta No. 08 tanggal 16 Juni 2021 hal Pernyataan Keputusan Rapat PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA, dibuat oleh



Donni Yulian Dwi Siswanto, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Malang , yang diberi tanda bukti P-27;

28. Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0034555.AH.01.02.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA tanggal 17 Juni 2021 , yang diberi tanda bukti P-28;
29. Foto Copy Salinan Akta No. 26 tanggal 30 Desember 2021 hal Pernyataan Keputusan Rapat PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA, dibuat oleh Donni Yulian Dwi Siswanto, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Malang , yang diberi tanda bukti P-29;
30. Foto Copy Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-03-0494827 tanggal 31 Desember 2021. Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA , yang diberi tanda bukti P-30;
31. Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120014150584 atas nama PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA diterbitkan tanggal 8 November 2019, yang diberi tanda bukti P-31;
32. Foto Copy Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) atas nama Perusahaan PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120014150584. Barang/Jasa Dagangan Utama: Perdagangan Kosmetik. Dikeluarkan tanggal 8 November 2019 , yang diberi tanda bukti P-32;
33. Foto Copy Surat Keterangan Penggunaan Merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” tanggal 4 Agustus 2021 dari PENGGUGAT kepada PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA untuk memproduksi, menotifikasi dan mengedarkan produk kosmetika , yang diberi tanda bukti P-33;
34. Foto Copy Surat Keterangan Penggunaan Merek “MS GLOW FOR MEN” tanggal 4 Agustus 2021 dari PENGGUGAT kepada PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA untuk memproduksi, menotifikasi dan mengedarkan produk kosmetika, yang diberi tanda bukti P-34
35. Foto Copy Pemberitahuan Telah Dinotifikasi NA18211209157 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tanggal 24 Desember 2021 kepada PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA untuk Nama Kosmetika: MS GLOW Facial Wash, yang diberi tanda bukti P-35;
36. Foto Copy Pemberitahuan Telah Dinotifikasi NA18211209158 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tanggal 24 Desember 2021 kepada PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA untuk Nama Kosmetika: MS GLOW Toner Glowing, yang diberi tanda bukti P-36;

37. Foto Copy Pemberitahuan Telah Dinotifikasi NA18211209160 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tanggal 24 Desember 2021 kepada PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA untuk Nama Kosmetika: MS GLOW ACNE TONER , yang diberi tanda bukti P-37;
38. Foto Copy Pemberitahuan Telah Dinotifikasi NA18210112213 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tanggal 26 Desember 2021 kepada PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA untuk Nama Kosmetika: MS GLOW Ultimate Night Cream , yang diberi tanda bukti P-38;
39. Foto Copy Pemberitahuan Telah Dinotifikasi NA18210112222 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tanggal 26 Desember 2021 kepada PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA untuk Nama Kosmetika: MS GLOW Acne Night Cream , yang diberi tanda bukti P-39;
40. Foto Copy Pemberitahuan Telah Dinotifikasi NA18210111474 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tanggal 10 Desember 2021 kepada PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA untuk Nama Kosmetika: MS GLOW FOR MEN Energy Serum , yang diberi tanda bukti P-40;
41. Foto Copy Certificate of Achievement : Best Spirited Inspiring & Creativity Women Award Winner 2019. Awarded to SHANDY PURNAMASARI Founder MS GLOW tanggal 1 Maret 2019. Diberikan oleh Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi , yang diberi tanda bukti P-41;
42. Foto Copy Certificate of Achievement : Indonesia Product & Brand Awards. Has been awarded to MS GLOW. Category: Best Quality Product Skincare tanggal 6 September 2019. Diberikan oleh Pusat Prestasi Indonesia , yang diberi tanda bukti P-42;
43. Foto Copy Foto Trophy Marketeers Omni Brand of the Year 2020. MS GLOW Bertumbuh Agresif Secara Omnichannel tanggal 10 September 2020. Diberikan oleh Hermawan Kertajaya, Penerbit: Majalah Marketeers, yang diberi tanda bukti P-43;
44. Foto Copy Cover Majalah Marketeers Omni Brand of the Year 2020. MS GLOW Bertumbuh Agresif Secara Omnichannel tanggal 10 September 2020. Diberikan oleh Hermawan Kertajaya, Terbit di: Majalah Marketeers. Edisi September 2020 , yang diberi tanda bukti P-44;
45. Foto Copy Indonesia Best Brand Award 2020. Awarded to MS GLOW. As The Most Valuable Brand in Indonesia. Product Category: Exclusive Face

Halaman 42 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Care Cosmetics, tanggal 18 Desember 2020. Diberikan oleh Majalah SWA , yang diberi tanda bukti P-45;

46. Foto Cop Berita Online: MS Glow Raih Indonesia Best Brand Award 2020. Sumber: Investor.id, tanggal 22 Desember 2020 , yang diberi tanda bukti P-46;
47. Foto Copy Ucapan Terima Kasih dari Manejemen Arema FC kepada MS GLOW atas dedikasi, kerja sama dan sinergi bersama Arema FC dalam Kompetisi Liga 1 Tahun 2020 , yang diberi tanda bukti P-47;
48. Foto Copy Foto Trophy Gatra Innovation Awards 21. MS GLOW untuk Inovasi Pengembangan Skincare Dalam Negeri. Kategori Terobosan Korporasi dan Yayasan Anugerah. Diberikan oleh Majalah Gatra , yang diberi tanda bukti P-48;
49. Foto Copy Berita Online: MS Glow Raih Gatra Innovation Award Berkat Inovasi Skincare. Sumber: Gatra.com, tanggal 1 Mei 2021 , yang diberi tanda bukti P-49;
50. Foto Copy Indonesia Young Women Future Business Leaders 2021. Awarded to SHANDY PURNAMASARI Founder MS GLOW as Indonesia Young Woman Future Business Leaders 2021, tanggal 16 Juli 2021. Diberikan oleh Majalah SWA , yang diberi tanda bukti P-50;
51. Foto Copy Indonesia Best Brand Award 2021. Awarded to MS GLOW. As The Most Valuable Brand in Indonesia. Product Category: Exclusive Face Care Cosmetics, tanggal 25 November 2021. Diberikan oleh Majalah SWA, yang diberi tanda bukti P-51;
52. Foto Copy Indonesia Best Brand Award 2021. Awarded to MS GLOW. As The Most Valuable Brand in Indonesia. Product Category: Men's Special Facial Treatment Package, tanggal 25 November 2021. Diberikan oleh Majalah SWA , yang diberi tanda bukti P-52;
53. Foto Copy Berita Online: MS Glow Raih Rekor MURI Penjualan Tertinggi, Owner Akui Senpat Gemetaran Gegara Hal Ini. Sumber: Suara.com, tanggal 25 Agustus 2021 , yang diberi tanda bukti P-53;
54. Foto Copy Berita Online: Pecahkan Rekor! MS Glow Sabet Rekor Muri, Bosnya Sampai Gemetaran Menerima Penghargaan ini. Sumber: Warta Ekonomi.co.id, tanggal 24 Agustus 2021 , yang diberi tanda bukti P-54;
55. Foto Copy Berita Online: MS Glow Beauty Raih Penghargaan Marketeers Omni Brands of The Year 2 Tahun Berturut Turut. Sumber: Surya.co.id., tanggal 12 September 2021 , yang diberi tanda bukti P-55;

Halaman 43 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



56. Foto Copy Berita Online: MS Glow Raih Gold Winner Marketeers Youth Choice Award (YCA) 2022. Sumber: www.marketeers.com, tanggal 26 Maret 2022, yang diberi tanda bukti P-56;
57. Foto Copy Berita Online: Belum Genap Setahun Playmaker Beard & Haor Serum MS Glow For Men Raih Penghargaan Top Brand. Sumber: Warta Ekonomi.co.id, tanggal 4 April 2022, yang diberi tanda bukti P-57;
58. Foto Copy Company Profile MS GLOW 2021, yang diberi tanda bukti P-58;
59. Foto Copy Membangun Reputasi Dengan Menggaet Brand Ambassador Ternama , yang diberi tanda bukti P-59;
60. Foto Copy Video Perkembangan Produk, Pencapaian Prestasi, usaha kerja keras PENGGUGAT membangun Reputasi Merek "MS GLOW" sejak Tahun 2016 s.d 2022 , yang diberi tanda bukti P-60;
61. Foto Copy Petikan Resmi Sertifikat Merek "PSTORE GLOW" tertanggal 8 Pebruari 2022 dikeluarkan oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis. Terdaftar atas nama PUTRA SIREGAR. Tanggal Pengajuan Permohonan 1 Mei 2021. No. Permohonan: DID2021030679. Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran: IDM000943833. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022. Kelas Barang/Jasa :3. Beserta contoh etiket merek dengan uraian barang/jasa, yang diberi tanda bukti P-61;
62. Foto Copy Petikan Resmi Sertifikat Merek "PSTORE GLOW" tertanggal 8 Pebruari 2022 dikeluarkan oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis. Terdaftar atas nama PUTRA SIREGAR. Tanggal Pengajuan Permohonan 24 Maret 2021. No. Permohonan: DID2021020469. Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran: IDM000943834. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa : 3, 44. Beserta contoh etiket merek dengan uraian barang/jasa , yang diberi tanda bukti P-62;
63. Foto Copy Petikan Resmi Sertifikat Merek "Pstore Glow Men" tertanggal 8 Pebruari 2022 dikeluarkan oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis. Terdaftar atas nama PUTRA SIREGAR. Tanggal Pengajuan Permohonan 24 Maret 2021. No. Permohonan: DID2021030680 Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran: IDM000943835. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022". Kelas Barang/Jasa :3. Beserta contoh etiket merek dengan uraian barang/jasa , yang diberi tanda bukti P-63;
64. Foto Copy Komunikasi Direct Message (DM) Istagram dan WhatsApp beberapa kali selama bulan Juni s.d Juli 2020 antara TERGUGAT dengan Sdr. MUHAMAD FADHLAN KADIR alias AAN , yang diberi tanda bukti P-64;



65. Foto Copy Foto Pertemuan Bersama antara TERGUGAT didampingi Istri dengan PENGGUGAT didampingi Suami pada tanggal 20 Agustus 2020 , yang diberi tanda bukti P-65;
66. Foto Copy Video Pertemuan Bersama antara TERGUGAT didampingi Istri dengan PENGGUGAT yang didampingi Suami pada tanggal 20 Agustus 2020 , yang diberi tanda bukti P-66;
67. Foto Copy Komunikasi Direct Message (DM) WhatsApp pada sekitar bulan Juni 2021 antara CV. PRAKARSA BUANA SENTOSA dengan Suami PENGGUGAT, yang diberi tanda bukti P-67;
68. Foto Copy Komunikasi Direct Message (DM) Instagram antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang diberi tanda bukti P-68;
69. Foto Copy Komunikasi Direct Message (DM) Instagram antara SEPTIA YETRI OPANI/Istri TERGUGAT dengan PENGGUGAT , yang diberi tanda bukti P-69;
70. Foto Copy Surat PENGGUGAT kepada Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Ditjend, Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI/TURUT TERGUGAT tertanggal 26 Agustus 2021. Perihal: Permohonan Keberatan terhadap Permohonan Pendaftaran Merek: "PSTORE GLOW", dengan Nomor Permohonan DID2021020469, tanggal penerimaan 25 Maret 2021 atas nama PUTRA SIREGAR, jenis barang/jasa Kelas 3 , yang diberi tanda bukti P-70;
71. Foto Copy Surat PENGGUGAT kepada Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Ditjend, Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI/TURUT TERGUGAT tertanggal 26 Agustus 2021. Perihal: Permohonan Keberatan terhadap Permohonan Pendaftaran Merek: "PSTORE GLOW", dengan Nomor Permohonan DID2021030679, tanggal penerimaan 1 Mei 2021 atas nama PUTRA SIREGAR, jenis barang/jasa Kelas 3 , yang diberi tanda bukti P-71;
72. Foto Copy Surat PENGGUGAT kepada Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Ditjend, Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI/TURUT TERGUGAT tertanggal 26 Agustus 2021. Perihal: Permohonan Keberatan terhadap Permohonan Pendaftaran Merek: "PSTORE GLOW MEN", dengan Nomor Permohonan DID2021030680, tanggal penerimaan 1 Mei 2021 atas nama PUTRA SIREGAR, jenis barang/jasa Kelas 3 , yang diberi tanda bukti P-72;
73. Foto Copy Data Seller MS GLOW Yang Join ke PS GLOW , yang diberi tanda bukti P-73;



74. Foto Copy Tabel Persamaan Produk “MS GLOW” dan “PS GLOW” , yang diberi tanda bukti P-74;
75. Foto Copy Perbandingan Persamaan Pada Pokoknya Antara Produk-Produk Skincare Yang Menggunakan Merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” dan “MS GLOW FOR MEN” dengan Merek “PSTORE GLOW”, “PSTORE GLOW” dan “Pstore Glow Men”, yang diberi tanda bukti P-75;
76. Foto Copy Surat dari Kantor Hukum “EDY HARTONO & WARODAT Law Firm” tanggal 16 Agustus 2021. Perihal: Tanggapan Somasi, yang diberi tanda bukti P-76;
77. Foto Copy Laporan Polisi: LP/B/484/VIII/2021/SKPT/ BARESKIM POLRI tanggal 13 Agustus 2021 , yang diberi tanda bukti P-77;
78. Foto Copy Surat BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI No. B/894/X/ RES.2.1/ 2021/Dittipideksus tanggal 24 November 2021 yang diterima dari Penyidik. Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), yang diberi tanda bukti P-78;
79. Foto Copy Surat PENGGUGAT kepada Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Ditjend, Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI tertanggal 7 Desember 2021. Perihal: Pengaduan Keberatan terhadap Permohonan Pendaftaran Merek: “PSTORE GLOW”, dengan Nomor Permohonan DID2021020469, “PSTORE GLOW”, dengan Nomor Permohonan DID2021030679 dan “PSTORE GLOW MEN”, dengan Nomor Permohonan DID2021030680 atas nama PUTRA SIREGAR , yang diberi tanda bukti P-79;
80. Foto Copy Surat PENGGUGAT kepada Ketua Komisi Banding Merek, Kementerian Hukum dan HAM RI tertanggal 7 Desember 2021. Perihal: Penyampaian Informasi dan Keberatan terkait Permohonan Banding Merek “PSTORE GLOW”, dengan Nomor Permohonan DID2021020469, “PSTORE GLOW”, dengan Nomor Permohonan DID2021030679 dan “PSTORE GLOW MEN”, dengan Nomor Permohonan DID2021030680 atas nama PUTRA SIREGAR , yang diberi tanda bukti P-80;
81. Fotocopy Profil Perusahaan PT PSTOREGLOW BERSINAR INDONESIA No SK Pengesahan AHU-0034430.AH.01.01 Tahun 2021 tanggal 27 Mei 2021, yang diberi tanda bukti P-81;



Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan **di bawah sumpah** sebagai berikut:

1. MUHAMMAD FADLAN ABDUL KADIR alias AAN

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Shandy Purnamasari dan suaminya Gilang Widya Pramana;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan suaminya sejak bulan Desember 2019, dikenalkan oleh teman sekedar breakfast di rumahnya, di Kemang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Shandy Purnamasari dan Gilang Widya Pramana punya usaha bisnis kosmetik. Semenjak bertemu, Saksi sudah mengetahui Penggugat punya usaha tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memiliki usaha Ms Glow dan Ms GIOW for MEN. Saksi tahu Penggugat menjalankan usaha semenjak 2013, tapi MS GLOW sendiri semenjak 2016, saksi mengetahui karena Penggugat dan Suaminya adalah klien Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang dilakukan Penggugat dan Suaminya dalam mempromosikan usaha dengan tepat sasaran dan inovatif, caranya dengan melakukan kerjasama dengan media TV, Radio, Media Cetak dan Brand Amabasador besar serta artis-artis;
- Bahwa Penggugat dan Suaminya juga telah mendapat penghargaan-penghargaan, yang saksi tahu penghargaan Best Brand tahun 2020 dan MURI, Marketers dan lain-lain;
- Bahwa saksi kenal dengan Putra Siregar pada tahun 2019 tepatnya bulan Juli, dikenalkan teman, Saksi sempat bekerjasama dalam kegiatan sosial bagi-bagi 1000 HP. Saat itu Putra Siregar minta dikenalkan kepada Raffi Ahmad. Putra Siregar sering memberi sponsor kalau Saksi buat even dan sering melakukan kerjasama;
- Bahwa saksi mengetahui bisnis yang dijalani Putera Siregar adalah jualan Handphone di Condet Jakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat kenal Penggugat dan Suaminya. Awalnya kenal lewat media sosial;
- Bahwa dalam bukti video dan bukti Chat pada bukti P-64, terdapat chatting yang menunjukkan komunikasi Saksi dengan Tergugat



terkait permintaan untuk bertemu dengan Penggugat. Saksi berpikir, mereka sama-sama orang baik, Tergugat minta dipertemukan dengan Penggugat, hingga akhirnya hal ini disampaikan ke Gilang Widya Pramana, Kemudian Gilang Widya Pramana sempat mempertanyakan Tergugat yang sedang bermasalah dengan bea cukai. Ditanya, amankah? dijawab Saksi aman, akhirnya terjadi pertemuan di daerah Jakarta Selatan;

- Bahwa tujuan Tergugat minta dipertemukan adalah untuk belajar bagaimana bisa sukses dalam usia muda;
- Bahwa pertemuan tersebut terjadi di bulan Agustus 2020.

Tempatnya di mall Citos, Jakarta Selatan. Yang hadir dalam pertemuan tersebut selain Saksi ada Putera Siregar dan Istrinya, Deo, dan Jess Amelia. Penggugat hadir bersama suaminya Gilang Widya Pramana. Pertemuan itu terjadi selama 2 jam. Dalam pertemuan tersebut Tergugat sangat senang bertemu dengan Penggugat dan Gilang Widya Pramana, bagaimana kiat untuk bisa sukses muda, bisa punya pesawat. Gilang Widya Pramana kemudian cerita awalnya maklon dulu sebelum punya pabrik sendiri. Diceritakan Gilang maklon di PT. Ekost Jaya di Sidoarjo, diceritakan juga kaitan dengan bisnis, sistem marketing, secara blak-blakan tanpa rahasia. Yang dibicarakan Penggugat dan Suaminya adalah usaha Kosmetik. Yang disampaikan Putera Siregar juga tentang kosmetik. Kosmetik PStore/PS Glow waktu itu belum ada;

- Bahwa setelah pertemuan kurang lebih setahun kemudian, Saksi mengetahui ada produk kosmetik dengan etiket merek PS Glow dan PS Glow Men. Saksi mengetahui dari media sosial Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui produk kosmetik PS Glow dan PS Glow Men dari Putra Siregar;
- Bahwa saksi mengetahui Putra Siregar pernah mengaku istrinya sebagai seller MS Glow;
- Bahwa setelah mengetahui ada produk PS Glow dan PS Glow Men dipasaran, reaksi Gilang Widya Pramana marah lalu curhat di sosmed. Yang Curhat adalah Penggugat bersifat sindiran seperti memakai kata "save kreatifitas". Setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat saling DM sebagai bentuk protes Penggugat kepada Tergugat;



- Bahwa setahu Saksi kemudian ada konflik antara Shandy Purnamasari dengan Putra Siregar dimana Shandy Purnamasari membuat laporan terhadap Putra Siregar, namun perkembanganya Saksi tidak tahu;
- Bahwa tentang upaya penyelesaian, ada upaya melakukan mediasi. Saksi terlibat dalam mediasi tersebut. Pertemuan di J99 Tower difasilitasi Gus Miftah sebagai mediator. Dalam mediasi tersebut ada 3 (tiga) poin yang dibicarakan, pertama, Penggugat menuntut produk PS Glow harus ditarik di pasaran, kedua meminta maaf di depan publik atau media massa dan ketiga, ganti rugi materil. Untuk tuntutan Pertama dan Kedua bisa dipenuhi oleh Tergugat, tuntutan Ketiga tidak bisa sehingga kemudian tidak tercapai kesepakatan;
- Bahwa perdamaian adalah inisiatif Putra Siregar untuk mediasi. Pada waktu itu Tergugat langsung minta maaf, Tergugat memohon agar Penggugat mencabut laporan di Bareskrim.;
- Bahwa pada saat itu saksi bertemu Tergugat sudah jadi pengusaha sukses di bidang penjualan Handphone. Toko Tergugat yang terkenal adalah PStore;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah yang dituntut untuk dibatalkan merek Pstore atau PS Glow. Saksi tidak mengetahui PS Glow dan PStore adalah dua merek yang berbeda;
- Bahwa pada saat mediasi yang jadi penolakan adalah nilai kerugiannya. Angkanya 15 Milyar yang akan diserahkan ke Masjid. Tidak mengetahui berapa nilai awalnya, tapi endingnya adalah 15 Milyar. Tapi Gilang Widya Pramana tidak setuju nilai tersebut;
- Bahwa mediasi itu terjadi setelah Tergugat ditetapkan sebagai Tersangka. Saksi tidak tahu perkembangan perkaranya;
- Bahwa dalam proses produksi, setahu Saksi menggunakan nama Perusahaan, tapi MS Glow for Men menggunakan nama Gilang Widya Pramana, MS Glow Beauty menggunakan nama Shandy Purnamasari
- Bahwa setahu saksi yang mengajukan gugatan adalah Shandy Purnamasari;
- Bahwa saksi pernah melihat Sertifikat Merek MS Glow;
- Bahwa saksi kenal Maharani Kemala Dewi setahu Saksi Suaminya satu group dengan MS Glow;



- Bahwa saksi mengetahui Shandy Purnamasari adalah pemilik MS Glow dari Instagram, waktu mau verifikasi instragram. Pernah di screen shoot;
- Bahwa pernah ditunjukkan bukti chatting antara Saksi dengan Tergugat P-19, P-64, P-65. Saksi mengetahui itu adalah chatting dirinya dengan Tergugat;

2. LEONARDUS ARY SUGIARTO

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah supplier kemasan, entitasnya CV.Prakasa Buana Sentosa, bergerak dalam bidang botol plastik. Kantor pemasaran di Surabaya, pabrik di Bekasi, termasuk produksi botol kosmetik dll., CV. Prakasa Buana Sentosa sudah ada sejak tahun 2010;
- Bahwa MS Glow punya kontrak dengan CV. Prakasa Buana Sentosa dalam bidang kemasan plastik untuk kemasan MS Glow. Ruang lingkup kontraknya, kontrak quantity, menjamin keberadaan botol plastik, untuk mengamankan investasi yang dibuat. Kontrak itu dibuat besar agar CV. Prakasa Buana Sentosa bisa membeli peralatan. Tujuannya setelah CV. Prakasa Buana Sentosa membeli mesin tidak sia-sia dan ada keberlanjutan;
- Bahwa hubungan CV. Prakasa Buana Sentosa dengan MS Glow atau MS Glow Men pada sekitar akhir tahun 2019. Saksi dihubungi MS Glow, disampaikan kalau kapasitasnya kurang maka butuh tambahan supplier, lalu dibuat perjanjian;
- Bahwa mekanisme kontrak order MS Glow pada saat meeting menyampaikan untuk kemasan jenis apa, desain seperti apa, biasanya kalau sudah existing produk mereka beri sampel, kita bikin cetakan. Kalau butuh mesin baru, kita investasi mesin. Kalau misal MS Glow untuk produk baru, ada proses desain, mereka setuju baru kemudian dicetak;
- Bahwa ada kontrak besar yang sampai saat ini belum selesai. Sekitar bulan Oktober – Januari 2021 memang ada penurunan drastis. Sampai saat ini belum ada peningkatan. Kontraknya sekitar 6 jutaan pieces, yang pasti jumlahnya dalam jutaan;
- Bahwa kemasan yang diorder MS Glow, tidak pernah diorder pihak lain. Karena cetakan ini yang order satu orang, yang bayar juga satu orang, karena Penggugat juga deposit. Dalam kasus ini MS Glow mau bikin cetakan, Saksi investasi mesin, MS Glow investasi



cetakan. Saksi minta deposit yang akan dikembalikan kalau kontrak selesai. Dipotong dengan tagihan pada masa akhir kontrak. Saksi tidak akan jual kemasan ke orang lain, apalagi disitu ada identitas MS Glow nya;

- Bahwa pada saat Saksi ke pabrik di Bekasi sekitar bulan April 2020, saat malam terakhir sebelum Saksi pulang ke Surabaya Saksi bertemu dengan rekan Saksi yang bernama Pak Gabriel, Saksi melihat ada dua orang tamu yang menunggu. Pak Gabriel mengatakan itu tamu yang mau memesan botol seperti punya MS GLOW. Pak Gabriel juga cerita warnanya juga minta silver seperti milik MS GLOW tidak mau warna yang lain. Kemudian Saksi meminta kepada Pak Gabriel agar menolak pesanan orang tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan yang memesan namanya Totok dari PT. Ekosjaya. Pak Gabriel cerita bahwa ia sudah pernah menolak pesanan tersebut tetapi agak memaksa bahkan sempat berkomunikasi langsung dengan Pak Eko selaku pemilik PT. Ekosjaya. Namun Saksi meminta kepada Pak Gabriel agar menolak karena secara etika bisnis tidak bisa seperti itu dan takutnya ada crash dengan MS GLOW sehingga menjadi tidak enak serta apakah kuantitasnya bisa menggantikan punya MS GLOW;
- Bahwa Pak Gabriel cerita PT. Ekosjaya memproduksi untuk Putera Siregar. Saksi menolak berdasarkan adanya kemiripan dengan MS Glow dan tidak efisien dari sisi bisnis. Saat itu Saksi juga mendengar dari pihak MS Glow juga mau ganti desain. Kebetulan desainnya sama dan mirip dengan Putera Siregar. Waktu itu PS mau dikasih variasi, tapi hingga saat ini tidak ada realisasi. Saksi ada itikad menyampaikan ke Gilang Widya Permana karena ide variasi ini sama dengan yang didengar dari PS Glow. Saksi sudah pernah mendengar kalau MS Glow akan mengganti desain. Saksi hanya berpesan kepada rekannya agar ditolak. Keesokan harinya Saksi menanyakan kepada rekannya apakah sudah ditolak? Dijawab sudah,
- Bahwa setahu Saksi PT. Ekosjaya bergerak di bidang kosmetik. Saksi tahu pada tahun 2004 sampai 2008 saat Saksi masih jadi karyawan. PT. Ekosjaya adalah customer sampai saat ini tapi yang



handle adalah anaknya bukan Pak Eko. PT. Ekosjaya berlokasi di Surabaya, yang punya Eko Sutarto dan anaknya Tantio;

- Bahwa setelah disampaikan kalau PS Glow mau buat kemasan yang sama, Saksi tahu dari sosmed kalau Penggugat bereaksi dengan curhat.
- Bahwa saksi tidak tahu sendiri dimana PS memproduksi kemasan dimana, tapi kalau dari produknya diproduksi di PT. Ekosjaya. Kalau kemasan botolnya Saksi tidak tahu, PT. Ekosjaya tidak punya pabrik kemasan sehingga ambil kemasan dari pabrik lain;
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung kalau Penggugat pernah ada kerjasama dengan PT. Ekosjaya. Tapi pada saat MS Glow mencari Saksi, Saksi pada saat itu mengadakan marketing research, siapa MS Glow, keuangannya bagaimana, seperti apa, di situ Saksi tahu Penggugat pernah maklon di PT. Ekosjaya;
- Bahwa setahu Saksi saat ini MS Glow sudah tidak maklon di PT. Ekosjaya, karena sudah punya pabrik sendiri,
- Bahwa setahu Saksi antara MS Glow dengan PS Glow yang ada lebih dahulu adalah MS Glow. Saksi tidak tahu PS Glow punya Sertipikat Merek atau tidak;
- Bahwa sebagai produser, Saksi tidak akan produksi kecuali ada izin dari pemilik HKI nya, tapi kalau tidak ada HKI nya boleh-boleh saja. Kita sebagai produser tidak akan meneliti satu persatu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak sampai memeriksa HKI nya, menurut Saksi cukup dengan kontrak tersebut, untuk produser sudah cukup aman. Saksi hanya sebagai jasa mencetak saja;
- Bahwa terkait adanya pesanan pihak lain pada sekitar April 2020 Saksi tidak ketemu langsung dengan pihak yang memesan. Yang memesan sesuai penjelasan dari Pak Gabriel adalah PT. Ekosjaya. Saksi baru tahu kalau yang pesan adalah Putra Siregar;
- Bahwa setahu Saksi PT. Ekosjaya juga menerima pesanan dari pihak lain;
- Bahwa kemasan yang dimintakan untuk diproduksi oleh orang PT. Ekosjaya yang disuruh Tergugat mirip sekali dengan yang dipesan MS Glow;
- Bahwa kepada Saksi ditunjukkan bukti produk-produk berikut kemasan PS Glow dan MS Glow. Saksi menyatakan mirip sekali;



- Bahwa saksi menerima pesanan dan jarang sekali melihat soal izin mereknya;
- Bahwa yang pesan botol kosmetik adalah Shandy Purnamasari sedang yang kontrak adalah Gilang Widya Permana, Pengelolanya adalah Shandy Purnamasari;
- Bahwa setahu Saksi, HKI nya adalah milik Penggugat;
- Bahwa saksi melihat ada kemiripan produk MS Glow dengan PS Glow;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang didengar keterangannya **di bawah sumpah** dipersidangan sebagai berikut:

1. **Ahli ADI SUPANTO, SH, MH**

- Bahwa merek dilindungi oleh UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengetahuan atau definisi merek itu ada di Pasal 1 angka 1. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa;
- Bahwa untuk mendapatkan merek yang berwujud Sertifikat Merek UU memberikan kewenangan terhadap Kementerian Hukum dan HAM, apabila orang atau badan hukum ingin mendapat perlindungan melalui syarat dan proses dengan mengajukan permohonan ke Kementerian Hukum dan HAM cq Dirjen Kekayaan Intelektual dengan mengisi formulir. Minimal ada 3: mengisi formulir lengkap, menyampaikan label, dan membayar biaya. Tentu saja hal-hal lain jika diajukan oleh Kuasa maka dilampirkan surat kuasanya. Dalam formulir ada surat pernyataan kepemilikan merek. Setelah permohonan diterima akan diperiksa administrasinya yaitu kelengkapan administrasinya setelah lengkap diumumkan 2 (dua) bulan untuk mengetahui ada tidak keberatan terhadap merek. Apabila ada keberatan akan dijadikan bahan perbandingan atau pertimbangan saat pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh trademark examination. Pemeriksa Merek adalah jabatan fungsional khusus. Kemudian diperiksa oleh ahli.



Pemeriksaan merek berdasarkan apakah telah memenuhi Pasal 20 atau 21 tentang UU Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 20 ditambah pada Omnibus law, bisa dicek di Pasal 108. Apabila sudah dipenuhi akan diusulkan untuk didaftar. Direktur Jenderal akan mengeluarkan Sertifikat itulah tanda bukti bahwa pendaftaran suatu merek dilindungi;

- Bahwa Sertifikat Merek apakah satu-satunya bukti kepemilikan merek. Karena sistem UU Merek adalah konstitutif jadi perlindungan merek berdasarkan atas merek yang terdaftar, ada dalam Pasal 3. Jadi satu-satunya bukti kepemilikan merek adalah Sertifikat Merek;

- Bahwa dalam Sertifikat Merek ada informasi berkaitan tentang identitas, pertama menyangkut nama, alamat, pemilik merek yang dahulu mengajukan permohonan. Apabila ada kuasa, ada nama dan alamat kuasa. Ada tanggal penerimaan, ada contoh label atau etiket merek, ada tanggal pendaftaran, ada klasifikasi barang/ jasa, ada jenis barang/ jasa. Selanjutnya, ada jangka waktu perlindungan, sampai tahun kapan;

- Bahwa selain Sertifikat Merek ada Petikan Resmi Sertifikat Merek. Sertifikat Merek tidak ada gandanya, apabila orang akan meminta surat keterangan semacam sertifikat yang dikeluarkan resmi oleh Dirjen HKI siapapun boleh meminta Petikan Resmi Sertifikat Merek dengan membayar biaya;

- Bahwa terhadap pendaftaran apakah bisa ditolak menurut Ahli pemeriksaan administrasi kalau tidak lengkap pasti diminta untuk dilengkapi. Kalau tidak dilengkapi maka dianggap ditarik kembali. Biaya dianggap masuk ke kas negara. Permohonan harus memenuhi Pasal 20 dan 21. Pasal 20 adalah hal-hal yang tidak diperkenankan., Pasal 21 adalah tentang hal-hal yang harus dipenuhi, apabila tidak dipenuhi akan ditolak. Tapi kalau sudah memenuhi bisa diterima;

- Bahwa sebelum diperiksa merek diumumkan lebih dahulu, tujuannya memberikan kesempatan kepada siapapun, jangan-jangan permohonan yang diajukan sudah ada atau ada orang yang merasa berhak atau tidak memenuhi Pasal 20 atau ada ideologi negara yang dilanggar. Memberikan kesempatan agar adil;



- Bahwa terhadap pemilik terdaftar sebelumnya yang melihat ada potensi untuk mengganggu, boleh mengajukan keberatan terhadap pendaftaran merek. Siapapun boleh mengajukan keberatan. Keberatan ada tenggang waktunya yaitu 2 bulan. UU yang lama 3 bulan. Semenjak pengumuman boleh mengajukan keberatan.
- Bahwa terhadap Pasal 20 dan Pasal 21 UU Merek. Pasal 20 itu sebetulnya merek yang tidak bisa didaftar. Cenderung pada tidak diperkenankan, yang pertama adalah bertentangan dengan ideologi negara, moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum. Kedua berkenaan atau sama dengan jenis barang itu. Misal nama kopi, mereknya kopi. Ketiga, tidak boleh menyesatkan kepada masyarakat. Dan hal-hal yang berkaitan dengan ukuran. Dan juga merek yang tidak memiliki daya pembeda. Bukan merupakan nama atau lambang umum, misal tanda "sendok garpu" dll. Dan, mengandung bentuk sifatnya fungsional (tambahan dalam omnibuslaw);
- Bahwa berdasarkan Pasal 21 ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya terhadap merek milik orang lain yang telah terdaftar atau diajukan oleh Pemohon sebelumnya yang sejenis. Ditolak juga apabila berkenaan dengan Merek Terkenal untuk barang/jasa sejenis. Juga ditolak untuk barang/jasa tidak sejenis namun dengan persyaratan tertentu. Selanjutnya, tidak boleh juga nama orang terkenal, badan hukum, lambang negara, stempel pemerintah kecuali izin. Dan permohonan pendaftaran merek tidak boleh diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.
- Bahwa jika merek ditolak akan diinformasikan beserta alasan-alasannya. Jika ada perbandingan ditunjukkan perbandingannya dengan jelas;
- Bahwa jika merek ditolak pendaftarannya UU memberikan kesempatan untuk banding. Dalam waktu 90 hari bisa mengajukan ke Komisi Banding Merek, itu lembaga independent dibawah Kementerian. Komisi Banding Merek tersebut anggotanya diambil dari pemeriksa merek kemudian ahli-ahli di bidang merek;
- Bahwa yang menjadi pihak dalam pemeriksaan Komisi Banding adalah Ketua Komisi Banding menunjuk Majelis, salah satunya adalah pemeriksa senior, tapi bukan pemeriksa permohonan, dua orangnya adalah ahli, bisa 3, bisa 5 dan bisa 7. Pihak yang



keberatan tidak diikuti. Hanya permohonan pemohon banding dan diputus oleh Komisi Banding;

- Bahwa jika permohonan dikabulkan tentu saja merek didaftar. Komisi Banding berhak untuk memerintahkan kepada Menteri agar apa yang dikabulkan dibuatkan Sertifikat. Yang membuat adalah Dirjenya;
- Bahwa hak pemegang merek sudah ada dalam pasal 1 angka 5. Hak atas merek adalah hak eksklusif apabila sudah mendapat Sertifikat Merek. Dia memiliki hak eksklusif untuk menggunakan sendiri atau memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan. Secara eskplisit juga berhak melarang orang lain untuk menggunakan tanpa izin. Berhak juga mengirimkan somasi, laporan polisi, meminta ganti rugi dan juga diberi hak untuk mengajukan gugatan merek terdaftar, sesuai ketentuan Pasal 76;
- Bahwa jika ada orang yang berkepentingan boleh saja menggugat merek yang sudah terdaftar. Diatur dalam Pasal 76 ayat (1). Siapa yang berkepentingan? Pertama, Pemilik yang terdaftar, biasanya didahulukan. Kedua, Jaksa. Ketiga, Lembaga perlindungan konsumen, atau Yayasan, atau Lembaga keagamaan atau siapapun yang disomasi atau digugat atau diadukan pidana, berhak mengajukan gugatan. Tetapi dengan syarat apabila seseorang tadi, bukan jaksa, atau Lembaga, harus memiliki permohonan (pasal 76 ayat 2);
- Bahwa tujuan suatu merek digugat pembatalan adalah agar tidak dilindungi lagi. Misal ada merek yang sebetulnya melanggar kesusilaan tapi terlanjur didaftar, agar tidak dilindungi atau tidak dipakai barang atau jasa maka harus dibatalkan, karena bertentangan dengan undang-undang;
- Bahwa alasan untuk bisa diajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek disebutkan bahwa pihak yang berkepentingan berhak mengajukan gugatan pembatalan merek berdasar Pasal 20 dan Pasal 21 ditambah Omnibuslaw Pasal 108. Sebetulnya, Penggugat berkeyakinan bahwa merek tersebut harusnya tidak didaftar, tapi ternyata didaftarkan, itu harusnya disebutkan atau didalilkan dalam gugatan;



- Bahwa alasan tersebut diatas sama dengan alasan yang menjadi alasan dari kantor HAKI untuk menolak pendaftaran. Alasannya adalah substantif Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 108 Omnibuslaw;
- Bahwa pada Pasal 21 tentang apa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya. Persamaan itu ada dua, pertama persamaan untuk seluruhnya jadi sama persis. Kedua, kesamaan pada pokoknya, yang diatur dalam Pasal 21. Itu salah satu alasan untuk menggugat atau menolak suatu permohonan. Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan dari suatu merek karena ada unsur yang menonjol. Jadi kesannya sama. Apakah persamaan pada bentuknya, apakah cara penempatannya, apakah cara penulisannya atau kombinasi terhadap unsur, termasuk bunyi ucapan. Produknya harus sejenis. Kecuali merek terkenal tidak harus sejenis. Contoh merek Toyota itu untuk kendaraan, saksi daftar untuk kacang, ditolak meskipun tidak sejenis tetapi karena merek terkenal;
- Bahwa yang dimaksud itikad tidak baik pada Pasal 21 ayat (2) adalah Permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Beritikad tidak baik itu merupakan suatu niat. Saat mengajukan permohonan ada niat, dia meniru, mengikuti atau menjiplak merek orang lain. Kemudian dalam kegiatan usahanya bisa menimbulkan persiangan tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Termasuk juga ada logo yang diciptakan orang lain, kok dinyatakan. Pertama beritikad tidak baik. Kedua, adalah dia tidak jujur pada saat mengajukan permohonan. Itu kan ada pernyataan yang bermeterai cukup bahwa merek yang diajukan adalah milik sendiri;
- Bahwa ketika Pemohon mengajukan permohonan, dia mencantumkan nama merek, tetapi etiket merek yang dia sertakan tidak persis sama dengan yang dimohonkan. Dan bahkan etiket ini menyerupai merek yang sudah didaftarkan. Pemohon tidak diperiksa tapi yang diperiksa adalah permohonan. Apakah label ini memiliki persamaan atau tidak, apakah ini menipu, merek pihak lain atau tidak, atau mengikuti, atau menjiplak. Yang diperiksa adalah etiketnya. Bukan pada judul atau nama Pemohon;
- Bahwa terhadap suatu merek yang bermasalah apa yang harus dilakukan oleh DJKI terhadap keberadaan merek. Untuk itu



tergantung petitumnya, kalau pada saat petitumnya tidak menyinggung Turut Tergugat, secara sah tidak ada kewajiban. Tetapi memang, sebaiknya melaksanakan putusan. Misal dibatalkan, pasti ada petitum yang mengatakan dihapus atau dicoret, itu diumumkan. Tergantung pada petitum;

- Bahwa perkara gugatan merek menjadi kompetensi Pengadilan Niaga dan yang jadi rujukan adalah Pemilik Merek. Alamat merek Pemilik terdaftar. Ada Pengadilan Niaga yang telah ditentukan yakni Medan, Jakarta Pusat, Surabaya, Makassar dan Semarang. Jadi dasar gugatan dilihat dari nama pemilik merek yang terdapat dalam Sertifikat Merek;
- Bahwa Pemohon bisa perorangan, bisa badan hukum, bisa perorangan bersama-sama. Kalau merek ada hak maka bisa dialihkan. Seperti yang diatur Pasal 41, peralihan hak bisa karena perjanjian, pewarisan, wasiat, wakaf, termasuk hal-hal yang diperbolehkan UU. Mungkin yang dimaksud adalah jual beli. Apabila ada perjanjian jual beli yang belum dicatatkan maka dia hanya berlaku para pihak (1338) jadi harus dicatatkan. Apabila tidak dicatatkan, bisa dibaca Pasal 41 hanya mengikat para pihak. Jadi beralihnya pada saat dikabulkan pencatatan;
- Bahwa seandainya ada pihak yang tidak terima atau keberatan boleh orang yang telah mengalihkan mengajukan gugatan, dan kalau dia masih memiliki merek terdaftar belum dialihkan dan dicatatkan tidak apa-apa. Kalau saat mengajukan gugatan sudah dialihkan dan dicatatkan tidak benar;
- Bahwa seseorang yang dalam pengajuan gugatan dia bukan lagi pemilik barang, tapi dalam proses pemeriksaan baru menerima pengalihan merek dari yang semestinya memiliki merek tersebut, pada saat mengajukan gugatan siapapun pemilik mereknya. Dilihat siapa pemilik sertifikatnya sudah dialihkan apa belum. Tapi pada saat tanggal pengajuan gugatan masih atas nama yang bersangkutan, maka dia masih berhak mengajukan gugatan;
- Bahwa pengalihan hak tidak muncul sertifikat baru hanya surat pengalihan hak. Surat tersebut harus diterbitkan oleh Dirjen HKI;



- Bahwa ada rangkaian kata-kata terdiri dari 3 suku kata di Sertifikat Merek pada saat mengajukan permohonan, ada contoh. Contoh itulah yang akan ditampilkan dan ditempelkan dalam sertifikat. Itu yang dilindungi. Jadi secara keseluruhan;
- Bahwa misal saksi mendaftarkan 4 kata. Namun saksi hanya menggunakan 1 kata, apa produk saksi hanya 1 kata diantara 4 kata menjadi satu kesatuan merk itu dilindungi, Merek saksi terdiri dari 4 kata, misal: Nurul wafiq wardah, lalu saksi bikin produk wafiq saja. Ini produk hanya menggunakan satu kata tidak dilindungi, apalagi kalau dilakukan oleh orang lain;
- Bahwa merek dilindungi 10 tahun. Setelah daluwarsa, tidak diperpanjang sebelum atau setelah berakhir. Permasalahannya hanya masalah denda. Kalau diajukan sebelum sudah sesuai. Kalau sesudah hanya berkonsekuensi denda masih diberikan kesempatan. Tapi hak eksklusifnya tidak ada. Tidak boleh mengalihkan kepada orang lain. Dalam hak daluwarsa DJKI menerbitkan merek dengan kelas yang sama menggunakan kata yang sama hanya menambahkan kata lain yang berbeda. Sepanjang kelas yang sama tapi jenis berbeda diperbolehkan. Tetapi logo sama tidak diperbolehkan. Dalam satu kelas, yang satu baju, satu sepatu, itu diperbolehkan. Itu di kelas yang sama. Tapi jenis barangnya beda;
- Bahwa merek adalah tanda saja. Bisa gambar, bisa nama, bisa logo, bisa susunan warna. Berkaitan dengan kemasan, kalau kemasan merupakan satu kesatuan boleh saja. Misalnya, 3 dimensi. Coca cola itu didaftarkan dua. Coca cola nya dan kemasan. Kemasan dilindungi desain industri. Isi dan formulanya dilindungi paten;
- Bahwa tentang kesamaan sebagaimana dimaksud UU Merek. Ada unsur yang dominan, sehingga memiliki kesan kesamaan. Bisa bentuknya, bisa cara penempatannya, bisa penulisannya;
- Bahwa sengketa bisa diselesaikan di luar gugatan. Bisa damai lebih indah. Prosedur perdamaianya tergantung perjanjian para pihak. Mungkin ada kesepakatan para pihak;
- Bahwa persamaan pada pokoknya sedikit subjektif. Pemeriksa permohonan punya kewenangan, Komisi Banding punya kewenangan, Hakim punya kewenangan;



- Bahwa jika ada permohonan untuk pendaftaran merek jika sudah memenuhi persyaratan diumumkan, jika tidak ada keberatan dan permohonan tidak menyalahi Undang-undang, maka diterima dijadikan Sertifikat. Setelah ada penerbitan Sertifikat jika ada yang keberatan maka mekanismenya hanya gugatan pembatalan atau penghapusan. Yang bisa diajukan keberatan adalah dalam tenggang waktu 2 bulan. Yang mengajukan keberatan tadi dilakukan pemeriksaan. Apabila keberatan itu beralasan, maka pendaftaran ditolak. Yang mengajukan pendaftaran, yang mereknya ditolak bisa mengajukan banding. Misal yang mengajukan keberatan, keberatannya tidak diterima, maka mereknya didaftarkan. Dia tidak bisa mengajukan keberatan. Dia bisa mengajukan gugatan pembatalan setelah terbit sertifikat. Karena mekanisme banding hanya permohonan dari si Pemohon. Apabila tidak ada yang mengajukan keberatan, tapi permohonannya ditolak, bisa mengajukan banding. Baik diterima maupun ditolak, para pihak bisa mengajukan banding. Siapapun yang keberatan dapat mengajukan banding. Apabila ada yang mengajukan keberatan, keberatannya ditolak berarti permohonannya dikabulkan, si Pemohon keberatan tidak bisa mengajukan ke Komisi Banding Merek. Komisi Banding Merek hanya menerima permohonan banding dari Pemohon merek yang ditolak;
- Bahwa tentang tidak beritikad baik. Secara hukum memang sudah ada unsur-unsurnya dan unsur-unsur tersebut juga dipakai dalam hukum merek;
- Bahwa merek bisa terdiri dari logo, susunan kata, bisa susunan warna. Di sini ada logo dan kata, sedangkan disini hanya ada kata saja. Kalau katanya tadi merupakan unsur yang dominan, maka itu bisa disamakan dengan persamaan;
- Bahwa ada merek yang terdiri dari kata, yang sebenarnya jauh berbeda, tapi dalam pengucapan muncul bunyi yang hampir sama, itu juga termasuk memiliki persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 42 (empat puluh dua) bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-25B yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat T-10 berupa fotocopy dari fotocopy, sedangkan bukti T-1 A, T-1B, T-1C, T-3A, T-3B, T-4A, T-4B, T-6A, T-6B, T-9A, T-9B, T-12B, T-13A, T-13B, T-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13C, T-14, T-15, T-16, T-17, T-19, T-20A, T-20B, T-20C, T-22, T-23, T-24A, T-24B, T-25A, dan T-25B berupa fotocopy dari printout, sedangkan T-7 berupa foto asli sebagai berikut :

1. Printout data merek dagang “MS GLOW/FOR CANTIK SKINCARE” IDM000633038 dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada laman pdki-indonesia.dgip.go.id tanggal 21 April 2022, yang diberi tanda bukti T-1A;
2. Printout data merek dagang “MS GLOW FOR MEN” IDM000877377 dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada laman pdki-indonesia.dgip.go.id tanggal 21 April 2022, yang diberi tanda bukti T-1B;
3. Printout Profil Perusahaan PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA, yang diberi tanda bukti T-1C;
4. Printout Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Nomor HKI.34990/2022 atas merek dagang “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE” dari PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA kepada PENGGUGAT yang baru ditandatangani secara elektronik-administrasi tanggal 19 April 2022, yang diberi tanda bukti T-2A;
5. Printout Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Nomor HKI.34991/2022 atas merek dagang “MS GLOW FOR MEN” dari PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA kepada PENGGUGAT yang baru ditandatangani secara elektronik-administrasi pada tanggal 20 April 2022 , yang diberi tanda bukti T-2B;
6. Printout MEREK “PSTORE GLOW” TERDAFTAR NOMOR IDM000943833 dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada laman pdki-indonesia.dgip.go.id, yang diberi tanda bukti T-3A;
7. Printout DATA MEREK “PS GLOW” TERDAFTAR NOMOR IDM000639146 dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada laman pdki-indonesia.dgip.go.id, yang diberi tanda bukti T-3B;
8. Printout DATA MEREK “PSTORE GLOW MEN” TERDAFTAR NOMOR IDM000943835 dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada laman pdki-indonesia.dgip.go.id, yang diberi tanda bukti T-4A;
9. Printout DATA MEREK “PS GLOW MEN” TERDAFTAR NOMOR IDM000959425 dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada laman pdki-indonesia.dgip.go.id, yang diberi tanda bukti T-4B;
10. Fotocopy SOMASI PENGGUGAT kepada TERGUGAT tanggal 6 Agustus 2021, yang diberi tanda bukti T-5;

Halaman 61 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy FORMULIR 39 Tanggapan Terhadap Surat Perubahan Nama/Alamat, Pengalihan Hak, Lisensi, Penghapusan Dan Petikan merek "MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE", dengan nomor IDM 000633038 tanggal 19 April 2022, yang diberi tanda bukti T-6A;
12. Fotocopy FORMULIR 39 Tanggapan Terhadap Surat Perubahan Nama/Alamat, Pengalihan Hak, Lisensi, Penghapusan Dan Petikan merek "MS GLOW FOR MEN" dengan nomor IDM 000877377 tanggal 19 April 2022, yang diberi tanda bukti T-6B;
13. Foto Daftar Dan Foto Produk Kosmetik Merek "PSTORE GLOW" dan "PSTORE GLOW MEN", yang diberi tanda bukti T-7;
14. Printout Sertipikat Pencatatan Perjanjian Lisensi Atas Merek Terdaftar "PS GLOW" IDM 000639146 dari pemilik Monesia Lintang Nugraheni kepada PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA, yang diberi tanda bukti T-8;
15. Fotocopy Merek Dagang "PSTORE GLOW" NOMOR PERMOHONAN DID2021053069 atas nama PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA pada laman Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada laman pdki-indonesia.dgip.go.id, yang diberi tanda bukti T-9A;
16. Fotocopy Merek Dagang "PSTORE GLOW" NOMOR PERMOHONAN DID2021053860 atas nama PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA pada laman Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada laman pdki-indonesia.dgip.go.id, yang diberi tanda bukti T-9B;
17. Fotocopy Merek Dagang "PSTORE GLOW" NOMOR PERMOHONAN DID2021060605 atas nama PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA pada laman Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada laman pdki-indonesia.dgip.go.id, yang diberi tanda bukti T-9C;
18. Fotocopy Surat Pengalihan Hak Dan Pemberian Kuasa tanggal 5 Agustus 2021 dari TERGUGAT kepada PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA, yang diberi tanda bukti T-10;
19. Fotocopy Relas/Pengantar Putusan Nomor 17/KEP/KBM/HKI/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 atas Putusan BANDING MEREK Nomor 843/KBM/HKI/2021 atas merek "PSTORE GLOW" DID2021020469 ditujukan kepada PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA, yang diberi tanda bukti T-11A;
20. Fotocopy Relas / Pengantar Putusan Nomor 17/KEP/KBM/HKI/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 atas Putusan BANDING MEREK Nomor 843/KBM/HKI/2021 atas merek "PSTORE GLOW" DID2021020679

Halaman 62 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



ditujukan kepada PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA, yang diberi tanda bukti T-11B;

21. Fotocopy Relas / Pengantar Putusan Nomor 17/KEP/KBM/HKI/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 atas Putusan BANDING MEREK Nomor 848/KBM/HKI/2021 atas merek "PSTORE GLOW MEN" DID2021030680 ditujukan kepada PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA, yang diberi tanda bukti T-11C;
22. Fotocopy Akta Perjanjian Penyerahan Merek Dagang Nomor 38 Tanggal 31 Januari 2022, yang diberi tanda bukti T-12A;
23. Fotocopy Profil PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA DARI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, yang diberi tanda bukti T-12B
24. Fotocopy FORMULIR 05. Pencatatan Pengalihan Hak / Penggabungan (Merger) atas Merek/Merek Kolektif nomor transaksi IPT2022052533 atas merek "PSTORE GLOW" IDM000943834, yang diberi tanda bukti T-13A;
25. Fotocopy FORMULIR 05. Pencatatan Pengalihan Hak / Penggabungan (Merger) atas Merek/Merek Kolektif nomor transaksi IPT2022052537 atas merek "PSTORE GLOW" IDM000943833, yang diberi tanda bukti T-13B;
26. Fotocopy FORMULIR 05. Pencatatan Pengalihan Hak / Penggabungan (Merger) atas Merek/Merek Kolektif nomor transaksi IPT2022052535 atas merek "PSTORE GLOW MEN" IDM000943835 yang telah dilegalisir oleh Dirjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM, yang diberi tanda bukti T-13C;
27. Printout informasi Detail Perkara SIPP PN Niaga Surabaya Perkara GUGATAN MEREK nomor 2/PDT.SUS-HKI/MEREK/2022/PN NIAGA SBY antara PT. PSTOREGLOW BERSINAR INDONESIA selaku PENGGUGAT melawan SHANDY PURNAMASARI dkk selaku PARA TERGUGAT pada Pengadilan Niaga Surabaya, yang diberi tanda bukti T-14;
28. Print out data merek terdaftar "MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE" IDM000633038 dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada laman pdki-indonesia.dgip.go.id TERBARU, yang diberi tanda bukti T-15;
29. Fotocopy Merek Dagang Terdaftar "GLOW" IDM000363448 kelas 3 tanggal dimulai perlindungan 18 Juni 2008 dengan status KADALUARSA, yang diberi tanda bukti T-16;
30. Printout 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) MEREK DAGANG KELAS 3 (KOSMETIK) YANG PERNAH TERDAFTAR DENGAN MENGGUNAKAN UNSUR KATA "GLOW" dari sumber Pangkalan Data Kekayaan Intelektual laman pdki-indonesia.dgip.go.id TERBARU, yang diberi tanda bukti T-17;

Halaman 63 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



31. Printout Dokumen PEMBERITAHUAN SEMUA PRODUK "PSTORE GLOW" dan "PSTORE GLOW MEN" PRODUKSI PT. EKOSJAYA ABADI LESTARI atas pemesanan PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA TELAH DINOTIFIKASI BPOM, yang diberi tanda bukti T-18;
32. Print Screen Komunikasi Direct Messege INSTAGRAM antara TERGUGAT dengan Sdr. MUHAMAD FADHLAN KADIR alias AAN melalui account AAN STORY, yang diberi tanda bukti T-19;
33. Putusan BANDING MEREK Nomor 843/KBM/HKI/2021 atas merek "PSTORE GLOW" DID2021020469, yang diberi tanda bukti T-20A;
34. Putusan BANDING MEREK Nomor 847/KBM/HKI/2021 atas merek "PSTORE GLOW" DID2021020679, yang diberi tanda bukti T-20B;
35. Putusan BANDING MEREK Nomor 848/KBM/HKI/2021 atas merek "PSTORE GLOW MEN" DID2021030680, yang diberi tanda bukti T-20C;
36. SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) atas laporan PENGGUGAT terkait tuduhan penggunaan merek MS GLOW dan "MS GLOW FOR MEN" tanpa ijin, yang diberi tanda bukti T-21;
37. Printout Data Merek D002017050649 dari laman Pangkalan Data Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Merek Kementerian Hukum dan HAM atas nama Kadek Maharani Kemala Demi, yang diberi tanda bukti T-22;
38. Fotocopy Perjanjian Brand Ambassador antara Tergugat dengan PT PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA tanggal 5 Agustus 2021, yang diberi tanda bukti T-23;
39. Print Screen komunikasi Direct Messenger Instagram antara Penggugat dengan istri Tergugat tanggal 22 September 2019, yang diberi tanda bukti T-24A;
40. Print Screen komunikasi Direct Messenger Instagram antara berisi keberatan Penggugat d terhadap kesamaan kemasan dan warna yang disampaikan kepada istri Tergugat, yang diberi tanda bukti T-24B;
41. Foto iklan Penjualan Botol Foam Magic Pump 100 ml, yang diberi tanda bukti T-25A;
42. Foto beberapa produk kosmetik Facial Foam lain yang beredar di pasaran, yang diberi tanda bukti T-25B;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan **di bawah sumpah** sebagai berikut:



1. **SRI MUSTIKAWATI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat Shandy Purnamasari dan Tergugat Putra Siregar;
- Bahwa saksi bekerja di Pstore Glow Bersinar tapi tidak bekerja dengan Tergugat. Saksi bekerja selaku admin di PT. PStore Glow Bersinar. Tergugat tidak ada dalam kepengurusan PT. PStore Grup Bersinar. Tergugat bukan pemegang saham. Direktornya Sam Putri Angelina, Komisariss Astuti, Komisariss juga Yayasan Peduli Sesama. Perusahaan tersebut didirikan pada Mei 2021;
- Bahwa saksi tahu PT. Pstore Glow bergerak di skincare, bidang kosmetika;
 - Bahwa PT. PStore Glow mengeluarkan produk kosmetik berupa PStore Glow dan PS Glow Men;
 - Bahwa untuk merek PS Glow sudah terdaftar tapi bukan nama PStore, tapi atas nama Bu Lintang;
 - Bahwa pada saat itu Saksi mendaftarkan merek PS Glow di Dirjen HKI. Saksi menemui Ibu Lintang untuk bekerjasama, diterbitkan perjanjian lisensi dengan Ibu Lintang. Tapi PStore ingin memiliki merek sendiri makanya mendaftarkan merek PStore Glow yang identik dengan perusahaan tempat Saksi bekerja;
 - Bahwa untuk merek PStore Glow saat pendaftaran didaftarkan atas nama PStore Glow Bersinar;
 - Bahwa pendaftaran merek PStore Glow sejak sebelum PStore Group berdiri. Jadi pada saat sebelum berdiri telah mendapatkan hak. Tapi setelah PT berdiri, semua pendataan atas nama PStore Glow. Vide Bukti T-9;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2021, ada perjanjian Brand Ambassador Tergugat dengan perusahaan. Akan tetapi Tergugat sebagaimana bukti T-61 sebagai pemilik merek PSGlow;
 - Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021, ada pengalihan hak dan pemberian kuasa dari Tergugat kepada PT. PStore Glow, Saksi pernah melihat. Perjanjian belum terdaftar tapi sudah dimohonkan. Setelah pengalihan merek belum didaftarkan tapi sudah dimohonkan. Permohonannya sempat ditolak tapi mengajukan banding. Yang mengajukan banding PT .PStore Glow. Putusan banding diberikan kepada PT. PStore Glow. Bukti T-11;



- Bahwa ada pengalihan Kuasa atas merek itu, jadi mengajukan banding atas nama PStore Glow, berdasarkan Kuasa tersebut. Pendaftaran pertama atas nama Putra Siregar;
- Bahwa PT. Pstore Glow pada saat itu Saksi yang mengajukan sendiri. Jadi yang mengajukan merek adalah PT. PStore Glow dimana saat itu Tergugat adalah Brand Ambassadorsnya. Kemudian permohonan tersebut ditolak. PT. PStore Glow banding, hasil bandingnya baru diterima pada Desember 2021, banding diterima;
- Bahwa pengalihan merek dilaksanakan setelah merek terbit. Pada saat mengajukan ke Dirjen HKI harus melampirkan Sertifikat merek untuk pengalihan Kuasa dari Tergugat kepada PT. PStore Glow;
- Bahwa pada awal Mei 2021 saksi mendaftarkan atas nama Pribadi Tergugat. Hasilnya kena oposisi semua ditolak;
- Bahwa atas penolakan semuanya dibanding, untuk Tergugat secara pribadi diterima, bukti T-20a, T-20b, T-20c;
- Bahwa untuk PT. PStore Glow secara perusahaan didaftarkan di bulan Mei juga, setelah terbit Akta Notaris;
- Bahwa merek PStore pendaftaran secara pribadi pada bulan Mei. PT. PStore Glow secara perusahaan didaftarkan juga di bulan Mei. Pada bulan Mei Saksi mendaftarkan banyak merek PStore Glow atas nama PT. PStore Glow;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pengalihan merek dianggap sah apabila didaftarkan di Direktorat Merek. Saat itu tujuan Saksi adalah mau melakukan pengalihan atau kuasa untuk mengirim surat atas nama PT. PStore Glow di saat merek belum keluar;
- Bahwa pada saat Saksi membuat perjanjian belum mengetahui ada aturan yang masih belum dipenuhi, pada saat Saksi mendaftarkan pengalihan baru tahu;
- Bahwa yang diajukan oleh PT. PStore Glow itu masih proses banding. Proses banding itu dari Nopember 2021 sampai dengan sekarang belum ada putusan;
- Bahwa Merek dalam proses pengalihan di Dirjen HKI pengalihan itu hanya disetujui kalau sudah terbit Sertifikat Merek. Bukti T-13, formulir ABC. Kapan? Tanggal 30 Maret 2022. Akta pengalihan 31 Januari;



- Bahwa saksi pernah melihat adanya peralihan merek, dimana merek MS Glow for cantik skin care bukan atas nama Shandy dibulan Maret 2022 melainkan atas nama PT. Kosmetika Cantik Indonesia;
- Bahwa saksi mengenal MS Glow for Men pada bulan Maret 2022 pada saat searching di DJKI atas nama PT. Kosmetik Cantik Indonesia;
- Bahwa Penggugat yang mengajukan somasi terhadap Tergugat. Produk saat itu dirubah karena merek masih atas nama Penggugat;
- Bahwa sebelum merek PStore Glow, kemasan sudah berubah. Pada saat laporan di Kepolisian kemasan sudah berubah dan untuk produk yang warna abu-abu sudah tidak diproduksi;
- Bahwa saksi datang dan hadir dua kali berturut-turut pada saat mediasi antara Penggugat dan Tergugat. Keberatan Penggugat adalah keberatan karena merek menyerupai dengan merek Tergugat, Kedua, keberatan terhadap sistem penjualan yang memakai nama reseller, distributor, dan Ketiga keberatan terhadap warna produk. Syarat yang diminta Penggugat untuk penyelesaian baik-baik adalah permintaan maaf di media, bayar kerugian 60 Milyar, biaya penutupan di Bareskrim dan menarik semua produk. Tergugat setuju untuk merubah desain, menarik produk, meminta maaf di media disetujui. Untuk ganti kerugian 60 Milyar Tergugat keberatan;
- Bahwa terkait dengan perjanjian antara Sam Putri dengan Putra Siregar karena Sam Putri ingin berjualan kosmetik sedangkan biayanya besar. Jadi bernegosiasi dengan Putra Siregar untuk menggunakan nama PStore atas nama Putra Siregar. Tapi Putra Siregar tidak mau dibayar tapi keuntungan untuk Yayasan. Perjanjian Brand Ambassador pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa saksi mengetahui pendaftaran merek Putra Siregar di bulan Mei 2021 sebelum Agustus, bulan Februari 2021 ada perjanjian mendirikan perusahaan antara Sam Putri, Putra Siregar dan Astuti, Perusahaan PT. PSGlow Kosmetik Indonesia;
- Bahwa pada saat mendaftar merek Putra Siregar selaku pribadi, perwakilan dari PT. PStore Glow, karena pada perjanjian tersebut meminta nama Putra Siregar sebagai pendaftar merek;



- Bahwa Saksi kenal dengan Sam Putri pada tahun 2019, saat itu Sam Putri bekerja sebagai Sales Promotion Girl (SPG);
- Bahwa sebelum perusahaan kosmetik yang dibuat oleh Sam Putri, ada perusahaan kosmetik lain yang menggunakan MS Glow dan saksi mengetahui MS Glow for cantik skin care, saksi mengetahuinya di tahun 2017. Shandy Purnamasari dari media sosial;
- Bahwa Saksi mengetahui Shandy Purnamasari dengan MS Glow, tahun 2018. Jauh sebelum ada PSGlow sudah ada MS Glow. MS Glow bergerak dalam bidang kosmetik;
- Bahwa Tergugat sebagai Brand Ambassador sejak Agustus 2021, namun pada tanggal 27 Mei 2021 sudah berdiri PT. PSGlow Kosmetik Indonesia dimana Tergugat Putra Siregar sebagai pendirinya dan pemegang saham pengendali atau pemilik saham 98 % lebih. Kemudian pada 5 Agustus 2021 terjadi perubahan nama PT. PSGlow Kosmetik Indonesia menjadi PT. PStoreGlow Bersinar Indonesia;
- Bahwa ada produk PSGlow yang sudah beredar sebelum ada izin mereknya. Pendaftaran merek atas nama Tergugat Putra Siregar, kemudian dialihkan ke PT. PStore Glow Bersinar Indonesia. Sebelumnya ada perusahaan yang dibentuk Putra Siregar dan Sam Putri, yakni PT. PSGlow Kosmetik dan Tergugat pemilik 90 % lebih saham. Semuanya ini terjadi sebelum ada hak mereknya;
- Bahwa pada waktu pertemuan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mau memenuhi semua permintaan Penggugat kecuali ganti rugi. Bahkan merek PS Glow juga bersedia diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat kalau Penggugat mau;

2. **SEPTIANI TRI CAHYANI**

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PS Glow, sebelumnya freelance sebagai design grafis, Saksi terlibat dalam pembuatan desain PS Glow;
- Bahwa ada dua logo PS Glow, yang satu sudah ditunjukkan, satunya gambar perempuan;



- Bahwa pada saat mendesain tidak ada niatan mencontoh, saksi membeli dari situs resmi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Bareskrim terkait pembuatan logo, saksi beli dari situs previt. Situs jual beli desain grafis, saksi sebagai pembeli, bukan mencontoh dari produk lain;
- Bahwa produk yang lama, Saksi juga terlibat dalam pembuatan;
- Bahwa produk PS Glow sebelumnya ada dua opsi, ada silver atau abu-abu dan gold. Yang disetujui warna abu-abu karena ketersediaan barang di pasaran. Yang Gold tidak ada;
- Bahwa untuk memesan ada Tim, saksi fokus pada desainnya dan memang pada proses develop ada peran Saksi serta memang itu usul Saksi;
- Bahwa perusahaan punya dua merek, ada PS Glow yang mereknya perempuan, ada yang icon nya logo PStore dan saksi kerjakan yang ada ikon PStore nya;
- Bahwa saksi mengetahui merek MS Glow, saksi pernah akses di Dirjen HKI, pemiliknya adalah Penggugat Shandy Purnamasari;
- Bahwa saksi bekerja di PStore Glow di akhir tahun 2021;
- Bahwa untuk membuat logo pada saat itu saksi masih freelance, awal februari tahun 2021, diminta oleh Sam Putri dan mulai didaftar Juli atau Agustus 2021;
- Bahwa PStore sebelumnya bergerak di bidang Handphone sejak tahun 2018;
- Bahwa PStore HP, setahu Saksi milik Tergugat Putra Siregar;
- Bahwa Saksi tidak mnegetahui hubungan Sam Putri dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui MS Glow dan MS Glow for Men. Sebelumnya saksi tidak mengetahui dan Saksi mengetahui karena sering melihat dari teman Saksi karena dia reseller semenjak 2021;
- Bahwa merek MS Glow Saksi mengetahuinya dari DJKI adalah milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui profil Penggugat dan Suaminya (Shandy Purnama dan Gilang Widya Permana) sejak ada perkara ini, sebelumnya tidak mengetahui ;
- Bahwa pertemuan Saksi dengan Sam Putri berawal dari chatting karena mengetahui suka desain akhirnya menghubungi Saksi di Februari 2021 dan diminta buat logo produk kecantikan,



selanjutnya konfirmasi logo apakah disetujui atau tidak dan Saksi dibayar untuk pembuatan logo;

- Bahwa logo permintaan dari Sam Putri dengan mengatakan “tolong buat logo untuk produk skin care namanya PSGlow coba aja dibuat nanti dipilih.”
- Bahwa Saksi tidak bertanya detail karena Saksi hanya bertanya ke klien kebutuhan klien saja;
- Bahwa ada dua brief, pertama tulisannya PSGlow kemudian ada opsi PStore Glow, Saksi membuat keduanya;
- Bahwa setelah desain jadi, Saksi tidak bertanya apakah untuk Tergugat selain itu Sam Putri juga tidak bercerita;
- Bahwa Saksi bekerja pada Sam Putri akhir 2021 tapi saksi mengetahui akhir Juli 2021 menempel di produk yang dibuat oleh Sam Putri;
- Bahwa Saksi tidak membuat pernyataan desain itu adalah milik Sam Putri karena setahu Saksi kalau sudah dibeli, maka merek menjadi milik Sam Putri;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat dari media sosial sejak tahun 2012, sebagai pebisnis Handphone dan Saksi mengetahui PStore sejak tahun 2012 adalah bisnis Putra Siregar;
- Bahwa akta Pendirian perusahaan bentuknya Perseroan Terbatas (PT), Sam Putri sebagai Direktur;
- Bahwa saksi dari 2019 freelance sebelum PT berdiri dan PT baru berdiri tahun 2021;
- Bahwa saksi ikut mengurus dan sebelum ada PT. PStore Glow Bersinar Indonesia, Saksi mengetahui ada PT. PS Glow Kosmetik Indonesia dan itu perubahan nama, pada saat Mei nama PT adalah PT. PSGlow Kosmetik Indonesia, setelah itu berubah nama menjadi PT. PSGlow bersinar Indonesia dan direktornya Sam Putri;
- Bahwa saksi mengetahui ada pelaporan di Bareskrim oleh Shandy Purnamasari, terlapornya adalah Sam Putri dan Putra Siregar. Keduanya jadi Tersangka;
- Bahwa PT Kosmetik diberi nama PT. PStore Glow bersinar Indonesia karena nama PStore Glow ada value dan follower sudah banyak, jadi lebih cepat promosinya;



- Bahwa PStore value dan followernya banyak dan yang membuat value dan followernya banyak adalah PStore nya. Sam Putri tidak dikenal. PStore dan Putra Siregar sudah melekat;
- Bahwa PStore bergerak dalam bidang kosmetik Saksi tidak ingat pasti bulan Juli atau Agustus tahun 2021 dengan etiket merek seperti yang ditunjukkan di persidangan, dan produksinya maklon di PT. Ekosjaya di Surabaya atau Sidoarjo, Saksi tidak mengetahui pemiliknya dan kemasannya order dari Pak Edi;
- Bahwa setahu saksi produksi sejak Juli 2021, saat itu merek belum terdaftar;
- Bahwa pada tahun 2020, sempat ada pertemuan Putra Siregar bersama Shandy Purnamasari, Saksi mengetahui pada saat di Bareskrim dan saksi tidak mengetahui isi pertemuan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. **Ahli Prof. Dr. OK. SAIDIN, S.H.,M.Hum**

- Bahwa merek diperlukan untuk keperluan produk barang dan jasa;
- Bahwa setiap produk dan atau jasa tidak wajib memiliki merek;
- Bahwa setiap merek untuk barang dan jasa tidak wajib didaftarkan;
- Bahwa perbedaan antara merek terdaftar dan tidak terdaftar diketahui melalui website dirjen HAKI;
- Bahwa hak-hak yang dilindungi oleh merek yang terdaftar adalah dengan pendaftaran suatu merek maka terbit yang namanya hak kebendaan. Benda menjadi materiil. Bukan bendanya yang dilindungi melainkan haknya. Dia bisa mempertahankan haknya itu jika ada orang lain yang menguasainya. Dia berhak untuk mengajukan gugatan jika hak itu dikuasai oleh pihak lain;
- Bahwa terkait dengan Pasal 76 UU Merek dan Indikasi Geografis yang berisi tentang kepentingan syarat adanya gugatan oleh suatu pihak. Kalau merek tidak terdaftar lalu dia menggugat, maka hak kebendaannya tidak terbit. Hak menggugat ini sebenarnya siapa saja diperbolehkan. Hakim yang menentukan siapa yang punya kewenangan menetapkan siapa memiliki kewenangan terhadap merek tersebut;
- Bahwa untuk merek terdaftar, peralihanya setelah dicatitkan. Peralihan merek yang tidak dicatitkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga (Pasal 41);



- Bahwa pendaftaran adalah untuk memenuhi asas publisitas. Karena Ketika merek sudah didaftarkan maka publik dianggap tahu. Maka dari itu harus dicatatkan. Pencatatan membawa akibat hukum. Pendaftaran menjadi penting bagi merek;
- Bahwa merek berpindah kepada si penerima peralihan. Karena dia hak kebendaan. Tapi sekali lagi kalau terdaftar. Termasuk segala hak dan kewenangannya. Sama saja dengan menjual hak atas benda yang terwujud.
- Bahwa yang dimaksud kata generik dalam merek adalah tiap turunan satu benda. Ada kita mengenal obat generik, pokoknya ada turunanya. Kata generik itu kata yang menjelaskan terhadap suatu benda, Pasal 22 Merek tidak ada penjelasan tentang generik. Tapi dalam doktrin Generic adalah kata tambahan. Kalau generik tidak dipakai maka dia tidak ada daya pembeda,. Contoh, kata generik pada produk kecantikan: cantik, bagus, harum, wangi, tidak bisa karena menyangkut kualitas produk yang sudah didaftar terlebih dahulu.;
- Bahwa kata Glow adalah memancar adalah kata umum. misal garam, tidak boleh dia bermerek asin. Tapi Gudang Garam menjadi boleh karena dia rokok jadi tergantung dia mau dilekatkan kemana;
- Bahwa kalau menyangkut objek yang didaftarkan, mengenai sifat benda yang hendak didaftar, maka dia harus ditambah kata lain.;
- Bahwa seandainya sudah didaftar dengan kata awalan abc glow, lalu ada xyz glow, dimungkinkan. Karena glow tidak eksklusif. Menyangkut kejelasan objek. Kata abc glow dan xyz blow pembedanya adalah abc. Abc nya yang tidak bisa dicontoh;
- Bahwa untuk merek yang menyangkut manusia dengan menyebut nama manusia, men atau women, juga termasuk kata umum, siapapun bisa menggunakan.
- Bahwa bukti kepemilikan merek adalah Sertifikat Merek. Petikan Resmi Sertifikat Merek juga merupakan bagian dari sertifikat. Selain itu tidak ada;
- Bahwa dalam Sertifikat Merek tertuang mengenai subjek pemilik merek, identitas subjek, terhadap apa merek diberikan, barang/jasa dan seterusnya;
- Bahwa jika merek dalam tahap permohonan, bisa dilakukan pengalihan bahkan dicabut pun bisa. Tapi, akibatnya akan tidak



bisa nama Pemohon itu lagi, karena ada revisi, pada pemohon, pada nama, atau kelengkapan, atau kesalahan ketik, boleh dilakukan revisi pada saat pemohonan;

- Bahwa ketika permohonan sempat ditolak karena persamaan pada pokoknya, atau beritikad tidak baik oleh DJKI, tapi akibat hukum permohonan yang ditolak itu akan tetap saja ditolak. Pengalihan adalah aspek perdata, boleh dipakai sebelum didaftar memakainya juga boleh. Jika dialihkan sebelum terbit Sertifikat tidak ada akibat hukum. Tidak melahirkan hak kebendaan. Hak kebendaan baru muncul setelah pendaftaran;
- Bahwa itikad tidak baik saat permohonan merek Pasal 21 menyatakan ada merek yang tidak bisa didaftar dan ditolak, tidak dapat diterima. Batasan itikad tidak baik adalah jika di dalamnya terdapat usaha untuk mendompleng. Itu salah satunya, selebihnya itikad tidak baik tidak bisa tampak, apakah orang berbuat sesuatu, melakukan sesuatu dengan tujuan yang baik, tapi kongkritnya bisa kita lihat, setelah terlaksana, apa akibat yang ditimbulkan. Itu adalah alasan penolakan,
- Bahwa ketika merek sudah ada kemudian digugat pendaftarannya oleh pihak lain dengan alasan itikad tidak baik, alasan gugatan karena diduga atau diperkirakan ada itikad tidak baik, maka dia gugat. Maka pastilah alasannya sama pada Pasal 21 UU Merek. Salah satu alasan pembatalan merek karena adanya itikad tidak baik.
- Bahwa Kuasa tunduknya pada hukum perjanjian, Hukum Perjanjian, sesuatu yang belum tentu terjadi, tapi sudah diberikan, maka perjanjiannya bersyarat, dia hanya bisa mengikat kalau sesuatu itu terjadi, kalau tidak terjadi tidak ada ikatan;
- Bahwa kalau kemasan, warna, desain, produk didaftar sebagai merek, dia ikut didaftar. Itu menjadi alasan, karena tidak hanya pada bunyi, warna, huruf, gambar, lukisan bahkan sampai pada 3 dimensi. Coca cola didaftar berikut gambarnya. Tapi ditambah dalam omnibuslaw, kalau dia berkaitan dengan fungsi tidak boleh didaftar sebagai merk. Misal, sepeda roda bulat tidak boleh, karena tidak bisa seorang buat sepeda rodanya bulat dianggap pelanggaran merek. Jadi, kemasan, warna, kemasan didaftar, merk



3 dimensi namanya, bahkan test penciuman, masuk sebagai merek kalau didaftar. Kalau tidak didaftar, tidak;

- Bahwa pembatalan karena adanya unsur-unsur pada pelanggaran merek. Ketika sudah diputuskan bahwa merek tersebut dibatalkan maka harus dibatalkan, harus dihapus dari daftar permohonan. Menghapus merek adalah tugas DJKI. Putusan pembatalan akan diteruskan ke DJKI;
- Bahwa merek sudah ada yang bersangkutan meminta dihapus karena hak kebendaan maka bisa-bisa saja dilakukan;
- Bahwa untuk hal-hal yang berkaitan, semisal lambang palu arit, walau sudah lewat 5 tahun, tetap bisa dibatalkan.

2. Ahli Prof. Dr. HASYIM PURBA, S.H.,M.Hum

- Bahwa hukum acara adalah hukum formal yang mengatur proses beracara di Lembaga hukum peradilan di Indonesia ada dikenal Hukum Acara Perdata dikenal dengan RGB ada hukum acara pidana dalam KUHAP, ada juga hukum acara yang diperkenalkan di Pengadilan Agama, ada pula Hukum acara di MK dan Militer dan ada hukum acara yang khusus tunduk pada peradilan perdata;
- Bahwa khusus sengketa pada peradilan niaga tunduk pada peradilan perdata secara khusus, mengacu proses hukum perdata;
- Bahwa yang berhak mengajukan gugatan dalam hukum acara Perdata adalah Penggugat yang mempunyai hubungan hukum dan kualitas terhadap objek perkara yang disengketan, subjek personal atau badan hukum;
- Bahwa Sama dengan perkara perdata ada yang disebut dengan persona atau legal standing, harus orang yang punya hubungan hukum terhadap merek yang disengketan, misal dia pemilik merek tersebut;
- Bahwa dalam UU tentang Merek mengatur secara tegas, pihak yang mengajukan gugatan pembatalan merek adalah pihak yang berkepentingan, penjelasan pasal tersebut adalah pemilik barang, jasa, Lembaga keagamaan atau Lembaga konsumen, dan dalam hukum dikenal lex specialist derogat lex generalis kalau sudah diatur secara khusus maka dia mengikat;



- Bahwa terkait dengan legal standing jika suatu gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki legal standing maka semua dalil-dalil ditolak;
- Bahwa Penggugat setelah mendaftarkan gugatan, yang semula pemilik merek, tiba-tiba merek dialihkan kepada pihak lain sebelum gugatan dibacakan. Merek adalah benda, benda bergerak tidak berwujud, kalau seseorang telah melepaskan haknya, apakah itu jual beli, maka hak yang melekat pada benda tersebut menjadi hilang. Begitu seseorang mengalihkan hak kebendaan kepada orang lain, hak kebendaan tersebut hilang, termasuk hak menikmati atau hak mempertahankan;
- Bahwa yang berhak melakukan perbuatan hukum termasuk mempertahankan hak adalah pemegang hak baru;
- Bahwa dalam RBg tidak ada secara tegas diatur tentang perubahan gugatan, tapi dalam praktek bisa dilakukan perubahan asal tidak hal yang prinsipil yang dapat merugikan pihak lawan;
- Bahwa jika ada peralihan merek di tengah persidangan. Konsekuensi hukumnya maka yang pertama harus dibuktikan adalah kebenaran bahwa dia adalah pemilik hak kebendaan itu. Kalau tidak bisa mendalilkan, maka gugatan bisa ditolak oleh Majelis Hakim;
- Bahwa kepemilikan tidak boleh seolah-olah, ia harus memang sah milik dia, maka dia punya kewenangan dan hak kebendaan itu melekat, pada benda, dimanapun, kapanpun, sepanjang belum dilepaskan oleh pemiliknya;
- Bahwa tentang hak kebendaan yang beralih di tengah persidangan. Yang menjadi acuan adalah kondisi atau status pada saat pendaftaran gugatan;
- Bahwa seandainya seseorang semula tidak memiliki merek dan pada saat pemeriksaan baru memiliki merek, apa gugatan tetap bisa dijalankan. Tergantung bagaimana dia bisa membuktikan tentang hak kebendaannya. Kalau dia ada bukti baru, maka dia harus ajukan gugatan baru;
- Bahwa gugatan Obscuribel adalah gugatan kabur yang tidak jelas posita dan petitum. Gugatan tidak bisa dibuktikan dengan alat bukti yang sah. Misal si A mengaku pemilik tanah, tapi tidak ada buktinya, maka gugatan ini kabur;



- Bahwa ketika seseorang mendalilkan tentang merek, contoh merek abc, sedangkan yang dituntut adalah pembatalan xyz, dikategorikan error in objective, salah objek, yang kita punya merah, tapi yang dibuktikan kuning. Ini namanya salah objek;
- Bahwa Hukum Perdata dalam perkara merek adalah spesialis, pendaftaran merek adalah pendaftaran untuk publikasi untuk berlaku pihak ketiga. Sedangkan peralihan antara para pihak mengacu pada asas consensus. Peralihan hak beralih pada saat konsensus jual beli. Memang ada ketentuan harus ada pendaftaran, supaya dilindungi oleh hukum dan mengikat pihak ketiga. Sama halnya dalam pertanahan, jual beli bisa jadi keperdataan sudah terlaksana, tapi harus didaftar di Kantor Pertanahan. Memang dalam sistem hukum di Indonesia, ada yang peralihannya diatur secara khusus;
- Bahwa yang dijadikan dasar kepemilikannya adalah bukan peralihannya melainkan Sertifikatnya merupakan publikasi haknya adalah saat peralihan. Jadi harus dibedakan antara kebendaan suatu benda dan hak publisitas yang memang diatur hukum publik;
- Bahwa lepasnya hak atas merek. Hak keperdataan beralih tapi publisitas agar mengikat pihak ketiga harus didaftarkan;
- Bahwa harus dibedakan kepemilikan pribadi dan kepemilikan PT. Kalau seseorang sudah menyerahkan asset pribadi kepada PT maka telah beralih hak dia ke PT. Oleh karena itu, pemilik awal tidak bisa bertindak lagi untuk dan atas namanya sendiri tapi yang berhak adalah PT itu. Dalam UU PT sudah diatur, siapa yang berhak mewakili PT adalah Direksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Turut Tergugat juga telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat diberi tanda TT-01 sampai dengan TT-09 yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat TT-2, TT-5, dan TT-8 berupa fotocopy sesuai leges sebagai berikut :

1. Print Out surat penolakan tetap merek PSTORE GLOW nomor Permohonan DID2021030679, selanjutnya diberi tanda bukti TT-01;
2. Legalisir sesuai asli Putusan Komisi Banding Merek Nomor 847/KBM/HKI/2021, selanjutnya diberi tanda bukti TT-02;
3. Print Out Sertifikat merek PSTORE GLOW daftar nomor IDM000943833 atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti TT-03;



4. Print Out surat penolakan tetap merek PSTORE GLOW nomor Permohonan DID2021020469, selanjutnya diberi tanda bukti TT-04;
5. Legalisir sesuai asli Putusan Komisi Banding Merek Nomor 843/KBM/HKI/2021, selanjutnya diberi tanda bukti TT-05;
6. Print Out Sertifikat merek PSTORE GLOW daftar nomor IDM000943834 atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti TT-06;
7. Print Out surat penolakan tetap merek Pstore Glow Men nomor Permohonan DID2021030680, selanjutnya diberi tanda bukti TT-07;
8. Legalisir sesuai asli Putusan Komisi Banding Merek Nomor 848/KBM/HKI/2021, selanjutnya diberi tanda bukti TT-08;
9. Print Out Sertifikat merek PSTORE GLOW daftar nomor IDM000943835 atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti TT-09;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan Kesimpulan atau Konklusi pada persidangan tanggal 6 Juni 2022;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dalam Eksepsi dan Jawaban tanggal 14 April 2022 telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam materi Gugatan Penggugat selalu mendalilkan bahwa Penggugat adalah Pemilik dari merek "MS GLOW/for cantik skincare + LOGO" terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran: IDM000633038 dan merek "MS GLOW FOR MEN" terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran IDM000877377;

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada pengumuman merek pada laman Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, diketahui bahwa pemilik sesungguhnya kedua merek



tersebut adalah PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA beralamat di Jl. Komud Abdurrahman Saleh RT 05 RW 06 Asrikaton, Malang Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa:

- 1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan atau Pasal 21.
- 2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Shandy Purnamasari bukan sebagai Pemilik dari merek terdaftar "MS GLOW/for cantik skincare + LOGO" maupun "MS GLOW FOR MEN" dan tidak pula mengantongi permohonan merek lainnya dari kementerian, sehingga menurut hukum bukanlah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan pembatalan merek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukanlah Pihak yang berkepentingan, mengingat dirinya secara pribadi bukanlah pemilik dari merek terdaftar "MS GLOW/for cantik skincare + LOGO" maupun "MS GLOW FOR MEN" dan bukan pula produsen produk kosmetik yang menggunakan kedua merek tersebut, kiranya cukup menjadi alasan gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut yang menyatakan Penggugat tidak memiliki legal standing sehingga menurut hukum bukanlah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan pembatalan merek, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara, karena untuk menentukan apakah Penggugat memiliki kapasitas atau legal standing mengajukan gugatan haruslah didasarkan pembuktian dalam persidangan, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut juga telah memasuki pokok perkara, sedangkan terbukti atau tidaknya gugatan bergantung pada pemeriksaan pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut juga patutlah untuk ditolak;



2. Gugatan Obscur Libel

Menimbang, bahwa Penggugat yang menuntut pembatalan atas pendaftaran masing-masing merek “PSTORE GLOW” IDM000943833; “PSTORE GLOW” IDM000943834; dan “PSTORE GLOW MEN” IDM000943835, ternyata dalam fundamentum petendi justru berkali-kali menyebut merek “PS GLOW” dan PS GLOW MEN”, sebagaimana tercantum pada posita gugatannya, antara lain:

- Posita Nomor 9 (sembilan) Penggugat mendalilkan:
 - Bahwa Penggugat kemudian baru mengetahui ternyata di pasaran ditemukan produk-produk kosmetika yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan produk-produk Kosmetik Merek “MS GLOW” namun dengan menggunakan merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN”. Terdapat kemiripan antara produk merek “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” dengan produk merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN” baik di dalam penulisan merek, warna kemasan, wangi dan warna produk serta kemasan. Termasuk mekanisme penjualan dan channel pemasaran yang kemudian diketahui produk merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN” dikeluarkan oleh Tergugat dan diproduksi oleh PT. EKOJAYA ABADI LESTARI yakni pabrik terdahulu yang memproduksi skincare “MS GLOW” milik Penggugat;
- Posita Nomor 10 (sepuluh) Penggugat mendalilkan:
 - Mengapa Tergugat menggunakan merek “PS GLOW” padahal bisa menggunakan merek “PS WHITE” atau “PS CARE”. Penggugat meminta Tergugat dan Istrinya untuk melakukan penggantian nama merek, namun hal tersebut diabaikan;
- Posita Nomor 11 (sebelas) Penggugat mendalilkan:
 - Bahwa merek-merek dagang “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN” benar milik Tergugat yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yakni ...”;
- Posita Nomor 13 (tiga belas) Penggugat mendalilkan:
 - Merek yang digunakan Tergugat yakni “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN” yang digunakan pada kemasan produk juga memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” yang dimiliki Penggugat;
- Posita Nomor 19 (sembilan belas) Penggugat mendalilkan:



- Banyak produk skincare yang telah diproduksi Penggugat dengan menggunakan merek “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” yang kemudian turut diproduksi oleh TERGUGAT dengan menggunakan merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN”, yakni sebagai berikut...”

➤ Posita Nomor 20 (dua puluh) Penggugat mendalilkan:

- Bahwa membandingkan antara model bisnis mekanisme penjualan dan channel pemasaran produk “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” yang digunakan Penggugat dan kemudian ditiru juga oleh Tergugat dalam menjual produk merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN”;

➤ Posita Nomor 24 (dua puluh empat) Penggugat mendalilkan:

- Bahwa Penggugat telah berupaya melakukan berbagai upaya secara mediasi untuk meminta TERGUGAT agar tidak lagi menggunakan merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN” namun upaya yang dilakukan Penggugat ternyata tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat;

Menimbang, bahwa penyebutan merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN” berkali-kali dalam posita gugatan Penggugat tersebut menciptakan kerancuan dan kebingungan seolah-olah antara merek “PSTORE GLOW” dan “PS GLOW” adalah merek yang sama dan antara merek “PS GLOW MEN” dan merek “PSTORE GLOW MEN” adalah sama sehingga Penggugat menuntut pembatalan merek “PSTORE GLOW” dengan narasi dan alasan dalam posita tentang merek “PS GLOW” dan menuntut pembatalan merek “PSTORE GLOW MEN” dengan narasi alasan dalam posita tentang merek “PS GLOW MEN”;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya merek “PSTORE GLOW” merupakan merek yang berbeda dengan merek “PS GLOW” dan merek “PSTORE GLOW MEN” merupakan merek yang berbeda dengan merek “PS GLOW MEN” dan masing-masing merek tersebut memiliki produk sendiri-sendiri, yang seluruhnya diproduksi dan dipasarkan oleh PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA;

Menimbang, bahwa sebagai petunjuk awal tentang keberadaan merek merek “PSTORE GLOW” yang berbeda dengan merek “PS GLOW”, masing-masing dapat dilihat pada produk yang beredar sebagaimana terdaftar pada BPOM, antara lain sebagaimana dimaksud pada Daftar Produk Kosmetik Beredar Merek “PSTORE GLOW”, Daftar Produk Kosmetik Beredar Merek “PS GLOW” dan Daftar Produk Kosmetik Beredar Merek “PSTORE GLOW MEN”;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang menuntut pembatalan merek "PSTORE GLOW" namun dalam posita justru menerangkan dan menjelaskan tentang merek "PS GLOW", merupakan gugatan yang tidak memiliki relevansi antara Posita dan Petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat 1 HIR Jo. Pasal 149 ayat (1) Rbg, menegaskan bahwa gugatan kabur adalah gugatan yang:

- i. Dasar hukum gugatan tidak jelas;
- ii. Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
- iii. Objek sengketa tidak jelas;
- iv. Kerugian tidak dirinci;
- v. Petitum gugatan tidak jelas;
- vi. Posita dan Petitum saling bertentangan

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat yang menuntut pembatalan merek "PSTORE GLOW" dan "PSTORE GLOW MEN" namun dalam narasi posita justru membahas, menyebut dan mengidentifikasi merek "PS GLOW" dan "PS GLOW MEN" seolah-olah antara merek "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW" adalah identik dan seolah-olah merek "PSTORE GLOW MEN" dan merek "PS GLOW MEN" merupakan merek yang sama, patut dinyatakan Obscur Libel karena:

- Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas, yakni dalam posita menyebut merek "PSTORE GLOW" sebagai merek "PS GLOW" dan merek "PSTORE GLOW MEN" sebagai merek "PS GLOW MEN", seolah-olah merek-merek tersebut sama padahal kenyataannya adalah berbeda;
- Objek sengketa tidak jelas, yakni apakah yang dipermasalahkan PENGGUGAT dan sebagai alasan keberatan adalah pendaftaran merek "PSTORE GLOW" atau "PS GLOW", dan apakah merek "PSTORE GLOW MEN" atau "PS GLOW MEN", seolah-olah merek-merek tersebut sama padahal kenyataannya adalah berbeda;
- Posita dan petitum tidak jelas, dimana dalam posita PENGGUGAT menarasikan keberatan atas penggunaan merek "PS GLOW" namun dalam petitum justru menuntut pembatalan merek "PSTORE GLOW", atau dalam posita menarasikan keberatan atas penggunaan merek "PS GLOW MEN" namun dalam petitum justru menuntut pembatalan merek "PSTORE GLOW MEN", seolah-olah merek-merek tersebut sama padahal kenyataannya adalah berbeda;



Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat suatu gugatan dinyatakan Obscur Libel, apabila gugatan tersebut tidak terang dan tidak tegas sehingga sulit dipahami dan dijawab oleh pihak lawan. HIR/RBg hanya mengatur tentang cara mengajukan gugatan namun tidak mengatur tentang persyaratan mengenai isi dari gugatan, tentang hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 8 No. 3 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya harus memuat:

1. Identitas para pihak;
2. Dalil dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (fundamentum petendi);
3. Tuntutan (petitum)

Ad.1. Identitas para pihak

Menimbang, bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat telah menyebut secara jelas identitas para pihak dan tentang nama dan alamat dari para Pihak dengan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat Shandy Purnamasari selaku pemilik merek "MS GLOW/for cantik skincare + LOGO" terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran : IDM000633038. dan merek "MS GLOW FOR MEN" terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran : IDM000877377, telah memberi Kuasa kepada para Advokat yang berkantor pada "Amir Burhannudin & Partners" berkedudukan di Jalan Dinoyo No. 49 Surabaya selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Putra Siregar, beralamat di Perum Muka Kuning Pratama Blok N No. 01. RT.003/024, Kel. Sungai Langkai, Kec. Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selaku pemilik merek "PSTORE GLOW" terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran : IDM000943833, merek "PSTORE GLOW" terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran: IDM000943834 dan merek "Pstore Glow Men" terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran: IDM000943835, selanjutnya disebut sebagai Tergugat dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual c.q Direktur Merek dan Indikasi Geografis, beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta, selanjutnya disebut Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan ini telah dengan jelas menyebutkan identitas Penggugat, identitas Tergugat dan Turut Tergugat a quo;



Ad. 2. **Fundamentum petendi (dasar tuntutan)**

Menimbang, bahwa fundamentum petendi berisikan dalil dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan yang terdiri atas 2 (dua) bagian:

- a. Yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa tentang duduk perkaranya, yakni Penggugat mendalihkan Tergugat telah mendaftarkan merek "PSTORE GLOW" terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran : IDM000943833, merek "PSTORE GLOW" terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran: IDM000943834 dan merek "Pstore Glow Men" terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran: IDM000943835, yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik Penggugat yakni "MS GLOW/for cantik skincare + LOGO" terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran: IDM000633038. dan merek "MS GLOW FOR MEN" terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran: IDM000877377 yang telah terdaftar terlebih dahulu. Penggugat mendalihkan pula bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek tersebut dengan dilandasi iktikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek milik Penggugat yang sudah terdaftar terlebih dahulu;
- b. Yang menguraikan tentang hukumnya yakni menguraikan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi landasan yuridis dari tuntutan hak (bukan menyebutkan aturannya melainkan hal atau peristiwa yang harus dibuktikan di persidangan). Bahwa Penggugat telah mengungkapkan secara jelas hubungan hukum Penggugat dengan permasalahan hukum yang dihadapi, subyek hukum dan obyek hukum serta maksud tujuan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalihkan Tergugat mendaftarkan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik Penggugat dan Tergugat pula telah mendaftarkan merek dilandasi iktikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek milik Penggugat yang sudah terdaftar terlebih dahulu pada Turut Tergugat yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual c.q Direktur Merek dan Indikasi Geografis, sehingga untuk itu mohon merek-merek Tergugat untuk dibatalkan;



Ad.3. **Petitum**

Menimbang, bahwa petitum adalah apa yang diminta oleh Penggugat atau diharapkan agar diputuskan oleh Majelis Hakim, dimana dalam gugatan a quo, Penggugat mohon agar diputuskan sebagai pemilik satu-satunya, pendaftar dan pengguna pertama (first to use) merek dan menyatakan Tergugat telah mendaftarkan merek "PSTORE GLOW" terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran : IDM000943833, merek "PSTORE GLOW" terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran : IDM000943834 dan merek "Pstore Glow Men" terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran : IDM000943835, yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik Penggugat yakni "MS GLOW/for cantik skincare + LOGO" terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran : IDM000633038. dan merek "MS GLOW FOR MEN" terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran : IDM000877377, yang telah terdaftar terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat juga bermohon untuk menyatakan Tergugat telah mendaftarkan merek "PSTORE GLOW" terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran : IDM000943833, merek "PSTORE GLOW" terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran : IDM000943834 dan merek "Pstore Glow Men" terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran: IDM000943835 dilandasi dengan itikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek milik Penggugat yakni "MS GLOW/for cantik skincare + LOGO" terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran : IDM000633038. dan merek "MS GLOW FOR MEN" terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran : IDM000877377 yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Membatalkan pendaftaran merek-merek terdaftar atas nama Tergugat sebagaimana disebutkan di atas dengan segala akibat hukumnya dan memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret merek-merek terdaftar atas nama Tergugat sebagaimana telah disebutkan di atas dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek ;

Menimbang, bahwa apabila dasar gugatan tersebut dihubungkan dengan adanya petitum gugatan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat adanya persesuaian antara posita dengan petitum,



sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah disusun dengan jelas dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah jelas dan tidak kabur maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) dianggap tidak beralasan dan oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

3. Gugatan Kurang Pihak

Menimbang, bahwa dalam narasi gugatan Penggugat sebagaimana tercermin dalam:

Posita angka 9 (sembilan) berbunyi:

- Bahwa Penggugat kemudian baru mengetahui ternyata di pasaran ditemukan produk-produk kosmetika yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan produk-produk Kosmetik Merek "MS GLOW" namun dengan menggunakan merek "PS GLOW" dan "PS GLOW MEN". Terdapat kemiripan antara produk merek "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN" dengan produk merek "PS GLOW" dan "PS GLOW MEN" baik di dalam penulisan merek, warna kemasan, wangi dan warna produk serta kesamaan. Termasuk mekanisme penjualan dan channel pemasaran yang kemudian diketahui produk merek "PS GLOW" dan "PS GLOW MEN" dikeluarkan oleh Tergugat dan diproduksi oleh PT. Ekojaya Abadi Lestari yakni pabrik terdahulu yang memproduksi skincare "MS GLOW" milik Penggugat;

Posita angka 19 (sembilan belas) berbunyi:

- Bahwa membandingkan produk skincare yang dibuat Penggugat yang kemudian ditiru oleh Tergugat juga terdapat kemiripan dan kesamaan. Banyak produk skincare yang telah diproduksi Penggugat dengan menggunakan merek "MS GLOW" dan "MS GLOW FOR MEN" yang kemudian turut diproduksi oleh Tergugat dengan menggunakan merek "PS GLOW" dan "PS GLOW MEN", yakni sebagai berikut:
 - k. Penggugat memproduksi dan menjual produk: Whitening Day Cream kemudian Tergugat ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Purple Rice Whitening Day Cream;
 - l. Penggugat memproduksi dan menjual produk: Whitening Night Cream kemudian Tergugat ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Purple Rice Night Cream;



- m. Penggugat memproduksi dan menjual produk: Facial Wash kemudian Tergugat ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Purple Rice Facial Wash;
- n. Penggugat memproduksi dan menjual produk: Toner Glowing kemudian Tergugat ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Face Toner;
- o. Penggugat memproduksi dan menjual produk: Lifting Glow Serum kemudian Tergugat ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Lifting Serum;
- p. Penggugat memproduksi dan menjual produk: Toner Glowing kemudian Tergugat ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Face Toner;
- q. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Whitening Gold Serum kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Whitening Serum;
- r. PENGGUGAT memproduksi dan menjual produk: Energizer Facial Wash kemudian TERGUGAT ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Facial Wash;
- s. Penggugat memproduksi dan menjual produk: Energy Serum kemudian Tergugat ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Whitening Serum;
- t. Penggugat memproduksi dan menjual produk: Energy Bright Cream kemudian Tergugat ikut-ikutan memproduksi dan menjual produk: Complete Cream;

Menimbang, bahwa narasi gugatan Penggugat seolah Tergugat adalah produsen kosmetik merek "PS GLOW" sesuai materi posita tersebut adalah tidak benar sesuai data BPOM Republik Indonesia di atas sehingga dapat diketahui dengan jelas bahwa produsen kosmetik merek "PS GLOW" adalah CV. ZWEENA ADI NUGRAHA, sedangkan pihak pengguna mereka "PS GLOW" tersebut adalah PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA dan bukan Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian pula apabila yang dimaksud oleh Penggugat adalah produsen dari kosmetik dengan merek "PSTORE GLOW" dan "PSTORE GLOW MEN", maka sesuai data BPOM di atas diketahui bahwa Produsen dari kosmetik merek "PSTORE GLOW" adalah PT. MAHAKARYA SUKSES INTERNASIONAL dan PT. NEO KOSMETIKA INDUSTRI sedangkan



pengguna merek "PSTORE GLOW" tersebut adalah PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA"

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021 yakni jauh sebelum Penggugat melaporkan Tergugat ke Kepolisian dan mengajukan gugatan aquo Tergugat telah memberikan Kuasa pengalihan kepemilikan merek "PSTORE GLOW" dan "PSTORE GLOW MEN" secara mutlak kepada PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA sehingga seluruh proses upaya pendaftaran hingga banding merek tidak dilaksanakan oleh Tergugat sendiri melainkan dilaksanakan oleh PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA selaku pengguna dan produsen kosmetik yang menggunakan kedua merek PSTORE GLOW" dan "PSTORE GLOW MEN" tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka gugatan Penggugat yang merasa keberatan dengan produksi kosmetik dengan merek "PS GLOW" atau "PSTORE GLOW" kiranya wajib melibatkan pihak yang kedudukannya disebut dalam gugatan tersebut, yakni:

- CV. ZWEENA ADI NUGRAHA;
- PT. MAHAKARYA SUKSES INTEERNASIONAL;
- PT. NEO KOSMETIKA INDUSTRI

atau setidaknya wajib melibatkan pemilik dan pengguna dari merek "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW", yakni:

- PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA

Sehingga Pengajuan gugatan hanya terhadap Tergugat selaku pihak yang tidak berkepentingan dengan merek-merek tersebut baik "PS GLOW", "PSTORE GLOW", "PS GLOW MEN", maupun "PSTORE GLOW MEN" tanpa melibatkan subjek hukum yang berkepentingan langsung, khususnya PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA selaku pemilik dan atau pengguna merek "PS GLOW", "PSTORE GLOW", "PS GLOW MEN", maupun "PSTORE GLOW MEN" merupakan error in persona atau setidaknya menyebabkan gugatan kurang pihak.

Menimbang, bahwa terhadap eskepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, dimana Tergugat telah mendalilkan bahwa pengajuan gugatan hanya terhadap Tergugat selaku pihak yang tidak berkepentingan dengan merek-merek "PS GLOW", "PSTORE GLOW", "PS GLOW MEN", maupun "PSTORE GLOW MEN" tanpa melibatkan subjek hukum yang berkepentingan langsung, khususnya PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA selaku pemilik dan atau pengguna merek "PS GLOW", "PSTORE GLOW", "PS GLOW MEN", maupun "PSTORE GLOW MEN" sehingga



menyebabkan gugatan kurang pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat berwenang untuk menarik pihak sebagai Tergugat dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa adapun pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dengan Penggugat dimana Tergugat tersebut secara langsung telah merugikan kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo apakah ada pihak lain yang harus ditarik sebagai Tergugat sehingga gugatan menjadi kurang pihak maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah ada kepentingan hukum Penggugat yang telah dirugikan oleh Tergugat atau para Pihak lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut akan diketahui ketika memeriksa pokok perkara sehingga terhadap eksepsi tersebut di Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan dibuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi gugatan kurang Pihak haruslah ditolak;

4. Gugatan Error In Persona

Menimbang, bahwa Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan pembatalan merek kepada 'PS GLOW MEN', maupun "PSTORE GLOW MEN" tanpa melibatkan subjek hukum yang berkepentingan langsung khususnya PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA selaku pemilik dan atau pengguna merek;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat sendiri telah digugat oleh PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA pada Pengadilan Niaga Surabaya dalam perkara Nomor 2/PDT.Sus.HKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby karena menggunakan merek "MS GLOW" sedangkan merek terdaftar sesungguhnya adalah "MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE", sehingga dianggap menyerupai merek "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW" yang digunakan PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA

Menimbang bahwa menanggapi eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Error in Persona karena Penggugat keliru dalam mengajukan gugatan pembatalan merek kepada Tergugat selaku pemilik merek 'PS GLOW MEN', maupun "PSTORE GLOW MEN" tanpa melibatkan subjek hukum yang berkepentingan langsung khususnya PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat error in persona, maka terlebih dahulu akan dibuktikan apakah Tergugat atau pihak lain, dalam hal ini PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA, yang memiliki kepentingan langsung dengan merek 'PS GLOW MEN', maupun "PSTORE GLOW MEN";

Menimbang, bahwa hal tersebut baru diketahui setelah Majelis Hakim memeriksa pokok perkara oleh karena itu eksepsi ini juga haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan Tergugat yang telah mendaftarkan merek "PSTORE GLOW" Nomor IDM000943833, merek "PSTORE GLOW" Nomor IDM000943834, dan merek "Pstore Glow Men" Nomor IDM000943835, yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik Penggugat yakni "MS GLOW/for cantik skincare + LOGO" No. IDM000633038 dan merek "MS GLOW FOR MEN" No.: IDM000877377, yang telah terdaftar terlebih dahulu. Dan Tergugat telah pula mendaftarkan merek "PSTORE GLOW" Nomor IDM000943833, merek "PSTORE GLOW" Nomor IDM000943834, dan merek "Pstore Glow Men" Nomor IDM000943835 dilandasi iktikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek milik Penggugat yakni "MS GLOW/for cantik skincare + LOGO" Nomor IDM000633038. dan merek "MS GLOW FOR MEN" Nomor IDM000877377 yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Sehingga pendaftaran merek "PSTORE GLOW" No. IDM000943833, merek "PSTORE GLOW" No. IDM000943834, dan merek "Pstore Glow Men" Nomor IDM000943835 yang telah terdaftar atas nama Tergugat dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya dengan menyatakan pada pokoknya Tergugat yang telah mendaftarkan merek "PSTORE GLOW" Nomor IDM000943833, merek "PSTORE GLOW" Nomor IDM000943834, dan merek "Pstore Glow Men" Nomor IDM000943835 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kepentingan dan hubungan dengan gugatan dalam perkara aquo karena merek-merek tersebut di atas bukanlah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-81, 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu)



orang ahli sedangkan untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-25B, 2 (dua) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli. Sedangkan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda TT-01 s/d TT-09);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu eksepsi Tergugat apakah Penggugat mempunyai legal standing, mempunyai kapasitas serta berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Pembatalan Merek Terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa "*Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21*";

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 76 Ayat (1) yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" antara lain Pemilik merek terdaftar, Jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-1 A,B,C dan T-2 A,B Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat bukan Pemilik merek "MS GLOW/for cantik skincare + LOGO" maupun "MS GLOW FOR MEN", dan tidak pula mengantongi permohonan merek lainnya dari kementerian. Tergugat juga mendalilkan telah terjadi pengalihan hak atas merek dan pemilik sesungguhnya kedua merek tersebut adalah PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA, beralamat di Jl. Komud Abdurrahman Saleh RT 05 RW 06 Asrikaton, Malang Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2 yakni Sertifikat Merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" Nomor IDM00633038 dan merek "MS GLOW FOR MEN" Nomor IDM000877377 tercatat atas nama pemegang merek Shandy Purnamasari telah mendalilkan sebagai pemilik merek. Berdasarkan bukti sertifikat merek tersebut Penggugat mendalilkan sebagai pemilik merek sehingga memiliki legal standing dan mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan bukti bertanda P-3 s/d P-8 telah pula mendalilkan sejak didaftarkan gugatan pembatalan pendaftaran merek pada tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tahapan acara pengajuan



bukti-bukti surat serta agenda sidang pemeriksaan saksi serta keterangan ahli baik yang diajukan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, bahwa Penggugat masih tercatat sebagai pemegang merek terdaftar “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” Nomor IDM000633038 dan merek “MS GLOW FOR MEN” Nomor IDM000877377;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Adi Supanto SH.MH., yang menerangkan bahwa seseorang yang dalam pengajuan gugatan dia bukan lagi pemilik barang, tapi dalam proses pemeriksaan baru menerima pengalihan merek dari yang semestinya memiliki merek tersebut. Menurut Ahli yang penting pada saat mengajukan gugatan siapa pemilik mereknya adalah dilihat dari siapa pemilik sertifikatnya termasuk sudah dialihkan atau belum dan pengalihan tersebut harus pula dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;

Menimbang, bahwa pada saat tanggal pengajuan gugatan, merek masih tercatat atas nama pemilik merek yang bersangkutan maka pemilik merek terdaftar masih berhak mengajukan gugatan pembatalan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli Prof. OK. Saidin, SH.MHum., yang menerangkan terjadinya peralihan merek untuk merek terdaftar peralihanya setelah dicatatkan. Peralihan merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Prof. Dr. Hasyim Purba, SH.MHum., yang menerangkan bahwa jika ada peralihan merek di tengah persidangan, maka konsekuensi hukumnya yang pertama harus dibuktikan adalah kebenaran bahwa dia adalah pemilik hak kebendaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Adi Supanto, SH.MH., yang menerangkan bahwa sertifikat merek adalah satu-satunya bukti kepemilikan merek, karena sistem UU Merek adalah konstitutif jadi perlindungan merek berdasarkan atas merek terdaftar. Demikian pula dengan keterangan ahli Prof. OK. Saidin, SH.MHum., yang menerangkan bahwa bukti kepemilikan merek adalah sertifikat merek dan petikan resmi sertifikat merek juga merupakan bagian dari sertifikat merek;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta mendengarkan keterangan Ahli, Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak didaftarkannya gugatan pembatalan pendaftaran merek, sampai dengan pembuktian, pemeriksaan saksi serta keterangan ahli, Penggugat berdasarkan sertifikat merek masih tercatat sebagai pemilik merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” No.



IDM000633038 dan merek "MS GLOW FOR MEN" No. IDM000877377. Sehingga dengan demikian Penggugat mampu mendalilkan dan membuktikan sebagai pemilik merek yang memiliki legal standing dan sebagai pihak yang berkepentingan sehingga dapat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis oleh karenanya eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan hal ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-7 s/d T-13, Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan error in persona karena Tergugat tidak memiliki kepentingan dan gugatan a quo tidak melibatkan subjek hukum yang berkepentingan langsung, yakni PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA selaku pemilik dan atau pengguna merek "PS GLOW", "PSTORE GLOW", "PS GLOW MEN", maupun "PSTORE GLOW MEN";

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan bukti bertanda P-61 s/d P-63 yakni petikan resmi sertifikat merek "PSTORE GLOW" Nomor IDM000943833, Merek "PSTORE GLOW" Nomor IDM000943834., dan Merek "Pstore Glow Men" Nomor IDM000943835, dimana untuk ketiga merek tersebut terdaftar atas nama Putra Siregar, sebagai pemilik merek terdaftar dengan alamat di Perum Muka Kuning Pratama Blok N No. 01. RT.003/024, Kel. Sungai Langkai, Kec. Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa bukti kepemilikan merek adalah sertifikat merek hal demikian berdasarkan keterangan ahli Prof. OK Saidin, SH.MHum., yang menerangkan bahwa bukti kepemilikan merek adalah sertifikat merek dan petikan resmi sertifikat merek juga merupakan bagian dari sertifikat merek;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas dan setelah mendengarkan keterangan Ahli tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan Tergugat adalah pemilik merek "PSTORE GLOW" Nomor IDM000943833, Merek "PSTORE GLOW" Nomor IDM000943834., dan Merek "Pstore Glow Men" Nomor IDM000943835, yang terdaftar atas nama Putra Siregar, sebagai Pemilik Merek terdaftar beralamat di Perum Muka Kuning Pratama Blok N No. 01. RT.003/024, Kel. Sungai Langkai, Kec. Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik



merek terdaftar, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu mendalilkan gugatannya terhadap Tergugat yang beralamat sebagaimana terdapat pada sertifikat merek sehingga telah sesuai gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa gugatan juga tidak kurang pihak dan tidak error in persona oleh karena itu eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan hal tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai pemilik satu-satunya, pendaftar dan pengguna pertama (first to use) merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" telah terdaftar dengan tanggal penerimaan 20 September 2016. Nomor Pendaftaran: IDM000633038. Kelas Barang/Jasa (NCL 9): 3 dan merek "MS GLOW FOR MEN" telah terdaftar dengan tanggal penerimaan 5 Pebruari 2020 Nomor Pendaftaran: IDM000877377. Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3 dengan uraian barang sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek dan mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh Negara untuk menggunakan merek tersebut di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2 Penggugat adalah pendaftar dan pengguna pertama (first to use) merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" Nomor IDM000633038 dan merek "MS GLOW FOR MEN" Nomor IDM000877377 tercatat atas nama pemegang merek Shandy Purnamasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-7 dan P-8 Penggugat adalah pemilik satu-satunya merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" No. IDM000633038 dan merek "MS GLOW FOR MEN" No. IDM000877377 tercatat atas nama pemegang merek Shandy Purnamasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-9 s/d P-40 Penggugat telah menggunakan merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" No. IDM000633038 dan merek "MS GLOW FOR MEN" No. IDM000877377 pada berbagai produk kosmetik untuk kemudian diproduksi dan dijual;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggunakan merek yang dimilikinya pada produk kosmetik sebagaimana telah disampaikan saksi Muhammad Fadlan Abdul Kadir alias Aan yang telah menerangkan bahwa Penggugat adalah pemilik merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" No. IDM000633038 dan merek "MS GLOW FOR MEN" No. IDM000877377 dan suaminya adalah pengusaha produk kosmetik;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Leonardus Ary Sugiarto yang menerangkan bahwa saksi sebagai pemilik CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prakarsa Buana Sentosa yang menjadi supplier kemasan untuk produk kosmetik yang selama ini diproduksi dan dijual menggunakan merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" Nomor IDM000633038 dan merek "MS GLOW FOR MEN" Nomor IDM000877377 milik Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dan setelah mendengarkan keterangan Saksi dan Ahli sebagaimana tersebut di atas maka Majelis mempertimbangkan dan berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat pada poin 2 dan 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pokok permasalahan terhadap alat bukti surat, saksi dan keterangan ahli, baik dari Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah pendaftaran merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran: IDM000943833. dan merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran: DM000943834. dan merek "Pstore Glow Men". Nomor Pendaftaran: IDM000943835 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" Nomor Pendaftaran IDM000633038 dan merek "MS GLOW FOR MEN" Nomor Pendaftaran IDM000877377 yang sudah lebih dulu terdaftar atas nama Penggugat Shandy Purnamasari;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan lain dalam perkara ini adalah apakah pendaftaran merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran: IDM000943833. dan merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran: IM000943834. dan merek "Pstore Glow Men". Nomor Pendaftaran: IDM000943835 atas nama Tergugat dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" Nomor Pendaftaran IDM000633038 dan merek "MS GLOW FOR MEN" Nomor Pendaftaran IDM000877377 yang sudah lebih dulu terdaftar atas nama Penggugat Shandy Purnamasari;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada tanggal 20 September 2016 telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Nomor Permohonan D002016044408 dan telah terdaftar untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam sertifikat merek atas nama pemegang merek Shandy Purnamasari. Tanggal Penerimaan 20 September

Halaman 94 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



2016. Nomor Pendaftaran : IDM000633038. Kelas Barang/Jasa (NCL 9): 3 beserta contoh etiket merek dengan uraian barang/jasa: “kosmetik, bedak, cat rambut, lulur, mangir, cream untuk muka, lipstik, pelembab, deodorant, pembersih muka”, dengan Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara sampai dengan tanggal 20 September 2026;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat juga mendalilkan pada tanggal 5 Pebruari 2020 telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek “MS GLOW FOR MEN” ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Nomor Permohonan DID2020006601 dan telah terdaftar untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam sertifikat merek atas nama pemegang merek: Shandy Purnamasari. Tanggal Penerimaan 5 Pebruari 2020. Nomor Pendaftaran IDM000877377. Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3 beserta contoh etiket merek dengan uraian barang/jasa: “kosmetik; bedak; pewarna dan cat rambut; krim wajah; lulur; pelembab; deodorant; pembersih wajah; lipstik”., dengan Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2030;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pendaftaran merek dan terdaftar pertama kali sebagai pemegang merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” dan merek “MS GLOW FOR MEN” yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka untuk itu Penggugat mengajukan bukti bertanda P-1 dan P-2.

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan bukti P-7 dan P-8 juga sebagai satu-satunya pemilik merek MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” Nomor IDM000633038 dan merek “MS GLOW FOR MEN” Nomor IDM000877377;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat adalah pemilik merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran: IDM000943833, merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran : IDM000943834. dan merek “Pstore Glow Men”. Nomor Pendaftaran : IDM000943835, maka untuk menguatkan dalil itu Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P-61 s/d P-63, yakni berupa petikan resmi sertifikat merek atas nama Tergugat Putra Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Turut Tergugat bertanda TT-03, TT-06 dan TT-09 yakni print out sertifikat merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran: IDM000943833, merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran : IDM000943834. dan merek “Pstore Glow Men”. Nomor Pendaftaran : IDM000943835 adalah terdaftar atas nama Tergugat Putra Siregar;



Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan menerbitkan sertifikat merek milik Tergugat atas dasar adanya putusan Komisi Banding Merek yang mengabulkan permohonan banding Tergugat untuk mendaftarkan merek-merek milik Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, untuk memperkuat dalil Jawabannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti bertanda TT-02, TT-05 dan TT-08 yakni berupa Putusan Komisi Banding Merek No. 847/KBM/HKI/2021 atas merek PSTORE GLOW, No. 843/KBM/HKI/2021 atas merek PSTORE GLOW dan 848/KBM/HKI/2021 atas merek PSTORE GLOW MEN;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti bertanda T-20 A,B,C yakni Putusan Komisi Banding Merek: No. 847/KBM/HKI/2021 atas merek PSTORE GLOW, No. 843/KBM/HKI/2021 atas merek PSTORE GLOW dan 848/KBM/HKI/2021 atas merek PSTORE GLOW MEN, yang menjadi dasar Turut Tergugat atas perintah Komisi Banding Merek untuk menerbitkan sertifikat merek atas nama Pemohon Banding yaitu Putra Siregar;

Menimbang, bahwa diajukannya permohonan banding oleh Pemohon Banding yakni Putra Siregar ke Komisi Banding Merek adalah karena adanya surat penolakan tetap merek yang dikeluarkan Turut Tergugat sebagaimana bukti bertanda TT-01, TT-04, dan TT-07, yakni Print Out Penolakan Tetap: merek "PSTORE GLOW" No. Permohonan DID2021030679, merek "PSTORE GLOW" No. Permohonan DID2021020469 dan merek "Pstore Glow Men" No. Permohonan DID2021030680;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan pendaftaran merek yang diajukan Tergugat telah ditolak Turut Tergugat dengan alasan penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis";

Menimbang, bahwa pertanyaan lebih lanjut adalah apakah merek milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan "*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". Menurut penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a bahwa 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". Sedangkan yang dimaksud dengan "Merek yang dimohonkan lebih dahulu" adalah "Permohonan pendaftaran merek yang sudah disetujui untuk didaftar;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah mendaftarkan merek dan menjalankan usaha kosmetik lebih dulu dari Tergugat, juga mendalilkan bekerja keras membangun reputasi merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" No.: IDM000633038 dan merek "MS GLOW FOR MEN" No. IDM000877377 dimana melalui berbagai macam kegiatan promosi dengan menggunakan berbagai media cetak dan elektronik hingga Penggugat kemudian banyak memperoleh penghargaan dan merek yang dimiliki Penggugat juga mendapatkan pengakuan dan penghargaan serta menjadi semakin dikenal masyarakat, sebagaimana bukti bertanda P-41 s/d P-60;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang merek milik Tergugat merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran: IDM000943833, merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran : IDM000943834. dan merek "Pstore Glow Men". Nomor Pendaftaran : IDM000943835 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" No. Pendaftaran IDM000633038 dan merek "MS GLOW FOR MEN" No. Pendaftaran IDM000877377 milik Penggugat, maka Majelis Hakim akan membandingkan merek milik Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti bertanda P-74 dan P-75 yakni identifikasi adanya persamaan-persamaan antara produk skincare yang menggunakan merek milik Penggugat merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" dan "MS GLOW FOR MEN" dengan merek milik Tergugat yakni "PSTORE GLOW", "PSTORE GLOW" dan "Pstore Glow Men", serta dengan membandingkan model bisnis, mekanisme penjualan dan channel pemasaran produk yang didalilkan ditiru, diterapkan dan digunakan Tergugat untuk bersaing melawan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membandingkan antara etiket merek dagang "PSTORE GLOW" Nomor Pendaftaran IDM000943833 dan IDM000943834 milik TERGUGAT dengan merek dagang "MS GLOW/for cantik skincare+



LOGO” Nomor Pendaftaran IDM000633038 milik Penggugat. Dan membandingkan antara merek “Pstore Glow Men” dengan etiket mereknya ditulis “PS GLOW MEN” dengan Nomor Pendaftaran IDM000943835 milik Tergugat dengan etiket merek “MS GLOW FOR MEN” Nomor Pendaftaran IDM000877377 milik Penggugat, Majelis Hakim berpendapat terdapat kemiripan, persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Sehingga hal ini akan mengecoh, membingungkan dan menyesatkan konsumen yang selama ini telah menggunakan produk komestik merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” dan “MS GLOW FOR MEN” milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Adi Supanto, SH.MH., yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan dari suatu merek karena ada unsur yang menonjol. Jadi kesannya sama. Apakah persamaan pada bentuknya, apakah cara penempatannya, apakah cara penulisan atau kombinasi terhadap unsur, termasuk bunyi ucapan dan produknya harus sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, pendaftaran merek atas nama Tergugat yakni merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran: IDM000943833.. Kelas Barang/Jasa: 3 dan merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran: IDM000943834. Kelas Barang/Jasa: 3, 44 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” No. Pendaftaran IDM000633038 yang terdaftar atas nama Penggugat. Dan pendaftaran merek atas nama Tergugat yakni merek “Pstore Glow Men”. Nomor Pendaftaran : IDM000943835. Kelas Barang/Jasa 3, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “MS GLOW FOR MEN” Nomor Pendaftaran IDM000877377, yang terdaftar atas nama Penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Petitum Penggugat pada poin 3.1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pendaftaran merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran IDM000943833 dan merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran IDM000943834 dan merek “Pstore Glow Men” Nomor Pendaftaran IDM000943835 atas nama Tergugat dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” Nomor Pendaftaran IDM000633038 dan



merek "MS GLOW FOR MEN" Nomor Pendaftaran IDM000877377 yang sudah lebih dulu terdaftar atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P-64 s/d P-69 dan sesuai dengan keterangan saksi Muhammad Fadlan Abdul Kadir alias Aan yang telah menerangkan adanya komunikasi berupa chatting antara saksi dengan Tergugat yang meminta agar dapat dikenalkan dan dipertemukan dengan Penggugat dan Suaminya supaya dapat memiliki Franchise Cabang MS GLOW di Batam;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi pertemuan pada sekitar bulan Agustus 2020 bertempat di Mall Citos, Jakarta Selatan. Adapun yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut Suami Penggugat menceritakan bagaimana awal merintis usaha kosmetika dari maklon terlebih dahulu pada PT. Ekost Jaya di Sidoarjo sebelum punya pabrik sendiri, diceritakan juga kaitan dengan bisnis, sistem marketing secara blak-blakan tanpa rahasia. Yang dibicarakan Penggugat dan Suaminya adalah usaha Kosmetik dan yang disampaikan Putra Siregar juga tentang kosmetik namun merek kosmetik PStore dan PS Glow waktu itu belum ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Leonardus Ary Sugiarto yang menerangkan bahwa saksi merupakan supplier kemasan produk kosmetik yang menggunakan merek milik Penggugat dan saksi pernah menyampaikan kepada Suami Penggugat ada pihak yang memesan kemasan yang sama dengan membawa contoh kemasan produk-produk kosmetika merek milik Penggugat yang kemudian dipesan oleh PT. Ekosjaya Abadi Lestari untuk produk kosmetik orang Jakarta bernama Putra Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Fadlan Abdul Kadir alias Aan yang menerangkan pasca pertemuan saksi tahu dari Tergugat ada produk kosmetik dengan etiket merek Ps Glow dan Ps Glow Men;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Fadlan Abdul Kadir alias Aan menerangkan bahwa Penggugat dan suaminya marah setelah mengetahui di pasaran ada produk kosmetika yang menggunakan etiket merek PS Glow dan PS Glow Men milik Tergugat, sehingga kemudian Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi terhadap adanya laporan polisi ini dibenarkan oleh saksi Sri Mustikawati dan saksi Septiani Tri Cahyani;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Muhammad Fadlan Abdul Kadir alias Aan dan saksi Sri Mustikawati benar bahwa Penggugat keberatan karena nama merek milik Tergugat menyerupai merek milik Penggugat,



demikian juga dengan sistem penjualan yang memakai nama reseller, distributor dan warna produk;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi mediasi antara Penggugat dengan Tergugat. Pada awal mediasi Tergugat langsung meminta maaf kepada Penggugat, selanjutnya mengenai hal-hal yang dibicarakan Tergugat harus menarik produk kosmetik PS Glow di pasaran, Tergugat meminta maaf di depan publik atau media dan ganti rugi. Terhadap permintaan maaf dan menarik produk kosmetik dari pasaran disetujui Tergugat, bahkan Tergugat bersedia menyerahkan mereknya kepada Penggugat, namun untuk ganti kerugian Tergugat keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Adi Supanto, SH.MH., yang dimaksud itikad tidak baik pada Pasal 21 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis adalah Permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Beritikad tidak baik itu merupakan suatu niat. Saat mengajukan permohonan ada niat dia meniru, mengikuti atau menjiplak merek orang lain. Kemudian dalam kegiatan usahanya bisa menimbulkan persiangan tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Pertama beritikad tidak baik. Kedua, tidak jujur pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Prof. OK Saidin, SH.MHum., itikad tidak baik saat permohonan merek berdasarkan Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan ada merek yang tidak bisa didaftar, ditolak atau tidak dapat diterima. Adapun batasan itikad tidak baik adalah jika di dalamnya terdapat usaha untuk mendompleng atau itikad tidak baik bisa terlihat setelah terlaksana apakah tujuannya baik atau apa akibat yang ditimbulkan. Itikad tidak baik merupakan alasan penolakan pendaftaran merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda TT-01, TT-04, dan TT-07, yakni printout Penolakan Tetap merek "PSTORE GLOW" Nomor Permohonan DID2021030679, merek "PSTORE GLOW" Nomor Permohonan DID2021020469 dan merek "Pstore Glow Men" Nomor Permohonan DID2021030680 milik Tergugat pernah ditolak dengan alasan Permohonan pendaftaran merek ditolak karena diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik dan karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam bukti bertanda T-9 dan T-10 dan keterangan saksi Sri Mustikawati mendalihkan bahwa Tergugat tidak memiliki



kaitan dengan kepemilikan merek "PSTORE GLOW", "PSTORE GLOW" dan "Pstore Glow Men" serta usaha produk kosmetik dengan PT. PSTOREGLOW BERSINAR INDONESIA dan Tergugat hanya sebagai Brand Ambassdor, bukti bertanda T-23. Akan tetapi berdasarkan bukti P-81 berupa Data Perseroan PT. PSTOREGLOW BERSINAR INDONESIA yang dahulu bernama PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA justru terbukti sebaliknya, bahwa Tergugat sebagai Pendiri dan Pemegang Saham Pengendali sebesar 98% atas kepemilikan PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA kemudian dirubah namanya menjadi PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat sebagai pihak yang memiliki kendali, niat dan rencana awal atas usaha Industri Kosmetik dengan menggunakan merek "PSTORE GLOW", "PSTORE GLOW" dan "Pstore Glow Men" dimana sebelumnya merek-merek tersebut telah didaftarkan Tergugat dengan dilandasi itikad tidak baik dengan meniru dan mengikuti merek milik Penggugat namun ternyata kemudian ditolak Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan usaha Tergugat dilatarbelakangi oleh usaha Penggugat sehingga pendaftaran merek atas nama Tergugat telah diilhami dan dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek milik Penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu, sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Petitum 4 dan 5 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mengabulkan petitum Penggugat bahwa terbukti pendaftaran merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran IDM000943833. dan merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran DM000943834. atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" No. Pendaftaran IDM000633038 yang terdaftar atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa pendaftaran merek "Pstore Glow Men". Nomor Pendaftaran IDM000943835 atas nama Tergugat juga terbukti mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "MS GLOW FOR MEN" No. Pendaftaran IDM000877377 yang sudah lebih dulu terdaftar atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan pula petitum Penggugat bahwa pendaftaran merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran:



IDM000943833., merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran: IDM000943834. dan merek "Pstore Glow Men". Nomor Pendaftaran: IDM000943835 atas nama Tergugat terbukti dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" No. Pendaftaran IDM000633038. dan merek "MS GLOW FOR MEN" No. Pendaftaran IDM000877377. yang sudah lebih dulu terdaftar atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat sebagaimana tersebut di atas dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat petitum berikutnya mengenai batalnya pendaftaran merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran: IDM000943833., merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran : IDM000943834. dan merek "Pstore Glow Men". Nomor Pendaftaran: IDM000943835 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena merek milik Tergugat dibatalkan, maka selanjutnya kepada Turut Tergugat agar melaksanakan tugas-tugasnya yang berkaitan dengan perkara aquo, kepada Turut Tergugat dihukum agar tunduk dan taat pada putusan ini dan Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret merek "PSTORE GLOW" Nomor IDM000943833, Merek "PSTORE GLOW" Nomor IDM000943834., dan Merek "Pstore Glow Men" Nomor IDM000943835 yang terdaftar atas nama Putra Siregar dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek sebagaimana diatur pada Pasal 92 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum 6 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 7 dan 8 agar Tergugat dihukum untuk menghentikan semua kegiatan produksi, peredaran dan atau perdagangan kosmetik dengan merek "PSTORE GLOW" dan "PSTORE GLOW MEN" dan agar putusan dalam perkara a quo dilaksanakan dengan serta merta oleh karena pembuktian perkara aquo tidak memenuhi ketentuan untuk dikabulkannya petitum 7 dan 8 tersebut, maka petitum 7 dan petitum 8 gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya, pendaftar dan pengguna pertama (first to use) merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" No. Pendaftaran IDM000633038. Kelas Barang/Jasa (NCL 9): 3 dan merek "MS GLOW FOR MEN" No. Pendaftaran IDM000877377. Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3 dengan uraian barang sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek dan mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk menggunakan merek tersebut di Indonesia;
3. Menyatakan pendaftaran merek atas nama Tergugat yakni:
 - a. merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran: IDM000943833..
Kelas Barang/Jasa : 3;
 - b. merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran : IDM000943834.
Kelas Barang/Jasa : 3, 44;mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" Nomor Pendaftaran IDM000633038 yang terdaftar atas nama Penggugat;
4. Menyatakan pendaftaran merek atas nama Tergugat yakni merek "Pstore Glow Men". Nomor Pendaftaran : IDM000943835. Kelas Barang/Jasa : 3, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "MS GLOW FOR MEN" No. Pendaftaran IDM000877377, yang terdaftar atas nama Penggugat;
5. Menyatakan pendaftaran merek atas nama Tergugat yakni:
 - a. merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran: IDM000943833..
Kelas Barang/Jasa : 3;
 - b. merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran : IDM000943834.
Kelas Barang/Jasa : 3, 44;

Halaman 103 dari 105 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn



c. merek "Pstore Glow Men". Nomor Pendaftaran : IDM000943835.
Kelas Barang/Jasa : 3

dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek "MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO" No. Pendaftaran IDM000633038. Kelas Barang/Jasa (NCL 9): 3 dan merek "MS GLOW FOR MEN" No. Pendaftaran IDM000877377. Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3 terdaftar atas nama Penggugat;

6. Menyatakan batal pendaftaran merek atas nama Tergugat yakni:

a. merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran: IDM000943833..
Kelas Barang/Jasa : 3;

b. merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran : IDM000943834.
Kelas Barang/Jasa : 3, 44;

c. merek "Pstore Glow Men". Nomor Pendaftaran : IDM000943835.
Kelas Barang/Jasa : 3
dengan segala akibat hukumnya;

7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret merek terdaftar atas nama Tergugat yakni:

a. merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran: IDM000943833. Kelas Barang/Jasa : 3;

b. merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran : IDM000943834.
Kelas Barang/Jasa : 3, 44;

c. merek "Pstore Glow Men". Nomor Pendaftaran : IDM000943835.
Kelas Barang/Jasa : 3

dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek, sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.126.000,- (empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, oleh kami: Immanuel, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Dahlia Panjaitan, S.H, dan Dr. Ulina Marbun, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Junain Arif, S.H, M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, dan Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dahlia Panjaitan, S.H.

Immanuel, S.H., M.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H, M.H.



Panitera Pengganti,

Junain Arif, S.H., M.H.

Rincian biaya

1. Biaya proses	Rp. 150.000,00
2. Biaya panggilan	Rp.3.956.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.4.126.000,00

(empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);



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.



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 Kutasari, 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 Kapaniteraan 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

Disclaimer

Kapaniteraan 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 Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kapaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 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 direkturnya 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 direkturnya;



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



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



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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 **ketidakcermatan** 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

Halaman 8 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



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;



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



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 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;
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 I 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, 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



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,-

Total Rp. 7.099.978.922,-

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 Rekompensi 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 Konpensi :

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 (OBSCUR 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



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**



PENGGUGATlah 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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 :

Halaman 32 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



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



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 perseroan terbatas yang telah mendapatkan izin dari TERGUGAT IV KONPENSI untuk mendistribusikan dan/atau memasarkan produk-produk kosmetik menggunakan 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



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 Konpensi. 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 terdaftarnya "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/>	
Total	Rp. 7.099.978.922,-

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 REKONPENSI atas penggunaan merek dagang milik TERGUGAT REKONPENSI yang mempunyai kesamaan merek dagang “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” yang didistribusikan dan dipasarkan oleh PENGGUGAT II 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 II 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 II REKONPENSI serta kehilangan waktu dan tenaga yang tidak sedikit, namun akan dianggap 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**);

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 :

MENGADILI :

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 **ketidacermatan** 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 PENGGUGAT;

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“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 PENGGUGATlah 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;

Halaman 48 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



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 sahnyanya 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;
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



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

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

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 REKONPENSİ sehingga biaya perkara haruslah dibebankan kepada TERGUGAT REKONPENSİ;

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta alasan hukum yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT III KONPENSİ/PENGGUGAT III REKONPENSİ tersebut di atas, maka TERGUGAT III KONPENSİ/PENGGUGAT III REKONPENSİ 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 III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONPENSİ

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekompensi dari PENGGUGAT III REKONPENSİ untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar kerugian immateril yang dialami oleh PENGGUGAT III REKONPENSİ 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 KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ 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 KONPENSİ

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

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

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

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

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 diperkirakan 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 **MENGUNAKAN 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 REKONPENS

1. Bahwa TERGUGAT IV KONPENS I selanjutnya dalam Gugatan Rekonpensi ini disebut sebagai “**PENGGUGAT IV REKONPENS I**” dan PENGGUGAT KONPENS I dalam Gugatan Rekonpensi selanjutnya disebut dengan “**TERGUGAT REKONPENS I**”;
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 REKONPENS I merupakan pemegang hak eksklusif atas merek “MS GLOW” yang telah terdaftar sejak tahun 2018 pada DJKI. Selanjutnya PENGGUGAT IV REKONPENS I 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 REKONPENS I 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 REKONPENS I 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 REKONPENS I 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

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Halaman 66 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 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:

Halaman 67 Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022PN.NIAGA.Sby



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,-
<hr/>	<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% ÷ 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

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

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



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*).



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;



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 didudukan 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 didudukan 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;**



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

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

- 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



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 :

MENGADILI :

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 Rekompensi 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



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

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat **MENOLAK** Gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan **PENGUGAT 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 PENGUGAT** 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 PENGUGAT** 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 dagang **"PS GLOW"** dan **"PSTORE GLOW"** tanpa izin dan/atau persetujuan apapun dari PENGUGAT;
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 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 PENGUGAT 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 PENGUGAT;
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 PENGUGAT yang disebabkan oleh TERGUGAT VI;
9. Bahwa dengan demikian, telah jelas gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT VI terkait tuntutan kerugian adalah keliru dan tidak berdasar sehingga menurut hukum gugatan yang demikian harus dinyatakan **ditolak**;
10. Bahwa permohonan PENGUGAT 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 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, 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



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 selengkapya 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

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 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 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 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



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 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;

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



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 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 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 sdr Shandy

Halaman 98 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

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



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



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 Konpensasi / Penggugat II Rekonpensasi 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 Konpensasi/Penggugat II Rekonpensasi dengan Luna Maya tertanggal 2 September 2019;
- T.II.K/P.II.R – 13** Fotocopy Perjanjian Kerjasama sebagai Brand Ambassador antara Tergguat II Konpensasi/Penggugat II Rekonpensasi dengan Marshel Widiyanto tertanggal 5 Juli 2021;
- T.II.K/P.II.R – 14** Fotocopy Perjanjian Kerjasama sebagai Brand Ambassador Antara Tergguat II Konpensasi/Penggugat II Rekonpensasi 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 Konpensasi/Penggugat II Rekonpensasi dengan PT Serge Retailindo tertanggal 21 September 2021;
- T.II.K/P.II.R – 16** Fotocopy Perjanjian Kerjasama sebagai Brand Ambassador Antara Tergugat II Konpensasi/Penggugat II Rekonpensasi 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

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 - 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



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 dianutnya 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



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

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

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

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



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 KOMPENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

A. TENTANG GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURAE 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”



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 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 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



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 eksklusive atas penggunaan merek dagang "PS GLOW" dan merek dagang "PSTORE GLOW" yang terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian 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 Kementrian 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)

