

**ANALISIS PRINSIP *FIRST TO FILE SYSTEM* DALAM SENGKETA
MEREK MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE DAN PS GLOW
(Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby)**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD IRVAN GIBRAN

18220109



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**ANALISIS PRINSIP *FIRST TO FILE SYSTEM* DALAM SENGKETA
MEREK MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE DAN PS GLOW
(Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby)**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD IRVAN GIBRAN

18220109



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS PRINSIP *FIRST TO FILE SYSTEM* DALAM SENGKETA MEREK MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE DAN PS GLOW

(Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 8 Mei 2023

Penulis



Muhammad Irvan Gibran

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Irvan Gibran NIM 18220109 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISIS PRINSIP *FIRST TO FILE SYSTEM* DALAM SENGKETA

MEREK MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE DAN PS GLOW

(Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 1974048192000031002

Malang, 8 Mei 2023

Dosen Pembimbing













Kurniasih Bahagiati, M.H.

NIP. 198710192019032011

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Irvan Gibran
NIM : 18220109
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Kurniasih Bahagiati, M.H.
Judul Skripsi : **ANALISIS PRINSIP *FIRST TO FILE SYSTEM*
DALAM SENGKETA MEREK MS GLOW FOR
CANTIK SKINCARE DAN PS GLOW (Studi Putusan
Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	22 November 2022	Proposal	
2	2 Februari 2023	Revisi Latar Belakang	
3	6 Februari 2023	Revisi Format Proposal	
4	8 Februari 2023	ACC Seminar Proposal	
5	15 Maret 2023	Revisi Pasca Seminar Proposal	
6	17 Maret 2023	Format Penulisan Skripsi	
7	3 April 2023	Outline Skripsi	
8	10 April 2023	Konsultasi BAB II dan BAB III	
9	4 Mei 2023	Konsultasi Abstrak dan Keseluruhan	
10	8 Mei 2023	ACC Skripsi	

Malang, 24 Mei 2023

Mengetahui,

Ketua Prodi HES



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Irvan Gibran, NIM 18220109, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS PRINSIP *FIRST TO FILE SYSTEM* DALAM SENGKETA

MEREK MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE DAN PS GLOW

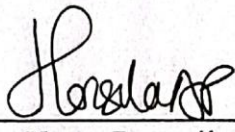
(Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

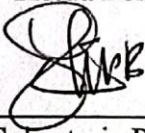
16 Juni 2023

Dengan Penguji:

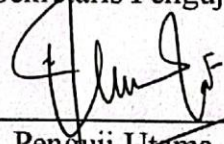
1. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.
NIP. 19920811201608012021


Ketua Penguji

2. Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP. 198710192019032011


Sekretaris Penguji

3. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007


Penguji Utama

Mengetahui,

Dekan




Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ.

“Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia.” (HR.

Thabrani dan Daruquthni)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul:

**“ANALISIS PRINSIP *FIRST TO FILE SYSTEM* DALAM SENGKETA
MEREK MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE DAN PS GLOW**

(Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby)”

dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan / pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Kurniasih Bahagiati, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran,

mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua;

7. Orang tua penulis yang telah memberikan do'a dan *support* dalam segala hal untuk pendidikan penulis sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi dengan baik. Semoga Allah memberi mereka kesehatan, perlindungan, dan balasan terhadap segala kebaikan mereka;
8. Untuk teman-teman penulis yang memberikan *support* kepada penulis saat penulis mengerjakan skripsi ini;
9. Serta semua yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini sampai skripsi ini diselesaikan.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 8 Mei 2023

Penulis



Muhammad Irvan Gibran

NIM. 18220109

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjamahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No.158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th

ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â Misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î Misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û Misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan “ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول misalnya qawla

Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فرحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengahaengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ" Allâhkânawamâ lam yasya" lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melajukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan

terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,”
“AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
ملخص البحث.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Konseptual	10
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	12
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	13
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	13
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Teori Merek	20
1. Pengertian Merek	20
2. Sejarah Merek	20
3. Fungsi Merek.....	22
4. Sistem dan Pengaturan Merek di Indonesia	22
5. Pendaftaran Merek	29
B. <i>Ratio Decidendi</i>	31
1. Definisi	31
2. Syarat <i>Ratio Decidendi</i>	32
3. Tujuan <i>Ratio Decidendi</i>	32
C. Putusan Hakim	33
1. Definisi	33
2. Syarat Putusan Hakim	33
3. Tujuan.....	34
4. Hubungan Putusan Hakim dengan <i>Ratio Decidendi</i>	35
D. Teori Prinsip <i>First to File System</i>	35
1. Definisi	35
2. Asas Iktikad Baik (<i>Good Faith</i>).....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Pemaknaan Hakim terhadap Prinsip <i>First To File System</i> yang Terdapat Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek pada Sengketa Pendaftaran Merek “MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE” dan “PS GLOW” Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby.....	39
1. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby	39
2. Prinsip <i>First to File System</i> dealam Sengketa Merek “MS GLOW” dan “PS GLOW”	46
B. Dampak dan Implikasi Hukum dari Pemaknaan Hakim Terhadap Pemegang Hak yang Sebenarnya.....	49

1. Dampak Pemaknaan Hakim Terhadap Pemegang Hak yang Sebenarnya	50
2. Implikasi hukum.....	52
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	16
----------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1	62
Lampiran 1.2	63
Lampiran 1.3	64

ABSTRAK

Muhammad Irvan Gibran, 182201019, 2023. *Analisis Prinsip First to File System dalam Sengketa Merek “MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE” dan “PS GLOW”*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Kurniasih Bahagiati, M.H.

Kata Kunci : Pemaknaan Hakim, *First to File System*, Sengketa Merek

Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby telah terjadi sengketa merek dagang antara merek “MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE” dan “PS GLOW”. Dalam halaman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terdaftar bahwa Merek “MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE” mendaftarkan lebih dahulu daripada merek “PS GLOW”. Namun, hakim memenangkan pihak “PS GLOW” yang justru bertolak belakang dengan prinsip *First to File System*.

Penelitian ini memiliki dua fokus rumusan masalah. Pertama, pemaknaan hakim terhadap prinsip *first to file system* yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/ PN.Niaga Sby. Kedua, dampak dan implikasi hukum dari pemaknaan hakim terhadap pemegang hak yang sebenarnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis dengan bahan hukum dan fakta-fakta terkait.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemaknaan hakim terhadap prinsip *First to File System* dalam sengketa merek pada putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby adalah walaupun mendaftarkan lebih dahulu namun jika tidak sesuai kelas maka dianggap meniru atau menggunakan merek secara tanpa hak. Dampak dari pemaknaan hakim terhadap pemegang hak yang sebenarnya adalah hilangnya hak eksklusif dan dijatuhi denda sesuai ketentuan yang berlaku. Implikasi hukum dari sengketa ini adalah seharusnya hakim melakukan pertimbangan dengan menggunakan pendekatan prinsip *First to File System* dalam memutuskan sengketa ini.

ABSTRACT

Muhammad Irvan Gibran, 182201019, 2023. *Analysis of First to File System Principles in “MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE” and “PS GLOW” Brand Disputes*. Thesis. Sharia Economic Law Department, Sharia Faculty, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor Kurniasih Bahagiati, M.H.

Keywords : Judges Interpretation, First to File System, Brand Disputes

In the decision of Supreme Court of the Republic Indonesia Number 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby there was a brand dispute between the "MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE" and "PS GLOW". According to website of the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) that the “MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE” brand is registered before the “PS GLOW” brand. Still, the judges won "PS GLOW" which is contrary to the First to File System principle.

So, this research has two focus problem formulation. First, how do judges interpret the first to file system principle contained in Law Number 20 of 2016 concerning marks in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby. Second, what are the impacts and legal implications of the judge's interpretation of the actual rights holders.

The type of this research is normative legal research using statute approaches and case approaches. The way of collecting legal materials in this research by means of literature studies and then analyzed with legal materials and related facts.

The results of this research explain that the judge's interpretation of the First to File System principle in the brand dispute in decision Number 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby is even if you register first, if it not in accordance with the category then it is considered imitating or use the brand without rights. The impact of the judge's interpretation of the actual rights holder is exclusive revocation and fines according to existing regulations. The legal implication of this dispute is the judges ought to consider the First to File System principle in deciding this dispute.

ملخص البحث

محمد عرفان غبران، ١٨٢٢٠١٠٩، ٢٠٢٣. تحليل مبادئ الأول من نظام الملفات في نزاع العلامة التجارية "م.س. غلوو للعناية بالبشرة الجميلة" و"ب.س. غلوو". بحث الجامعي. قسم القانون الإقتصاد الشرعي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف كورنياسيه بهاجياتي، الماجستير.

الكلمات الأساسية: معنى القضاة، أول من نظام الملفات (*First to File System*)، نزاع العلامة التجارية

في قرار المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا (Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby) كان نزاع بشأن العلامة التجارية بين العلامات التجارية "م.س. غلوو للعناية بالبشرة الجميلة" و"ب.س. غلوو". وفقاً لموقع المديرية العامة للملكية الفكرية (DJKI) العلامة التجارية "م.س. غلوو للعناية بالبشرة الجميلة" أول بمسجلته . لكن، فاز الحكام ب"ب.س. غلوو" الذي يتعارض مع مبدأ الأول في نزاع العلامة التجارية. لذا، فإن هذا البحث له تركيزان في مشكلة. أولاً، تفسير القضاة مبدأ نظام الملفات الأول الوارد في القانون رقم ٢٠ لعام ٢٠١٦ بشأن العلامات في قرار المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا (Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/ PN.Niaga Sby). ثانياً، الآثار القانونية لتفسير القاضي لأصحاب الحقوق الفعليين.

هذا نوع البحث هو بحث قانوني معياري باستخدام نهج قانوني (*statute approach*) و نهج الحالة (*case approach*). تم جمع المواد القانونية في هذا البحث من خلال دراسة مكتبية تم تحليلها بعد ذلك بالمواد القانونية والوقائع ذات الصلة.

توضح نتائج هذا البحث أن تفسير القاضي لمبدأ نظام الملفات الأول في نزاع العلامة التجارية في القرار (Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/ PN.Niaga Sby) أنه بالرغم من قمت بالتسجيل أولاً ، إذا لا تتناسب مع الفصل فيعتبر تقليدًا للعلامة أو استخدامها بدون حقوق. يتمثل تأثير تفسير القاضي لصاحب الحقوق الفعلي في فقدان الحقوق الحصرية والغرامات وفقاً للوائح المعمول بها. التضمن القانوني لهذا النزاع أن القاضي لا بد له ان ينظر في استخدام نهج مبدأ الأول في نزاع العلامة التجارية في قرار هذا النزاع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perusahaan menginginkan produk yang dihasilkannya sesuai dengan target pasaran. Maka dari itu perusahaan terus memproduksi komoditas yang berkualitas untuk dijual sehingga mendapatkan laba. Laba yang didapatkan dari hasil penjualan tersebut akan menjaga stabilitas keberlangsungan perusahaan jangka panjang. Setiap komoditas yang dihasilkan oleh perusahaan akan masuk ke dalam persaingan pasar. Untuk dapat bersaing di persaingan pasar tentunya perusahaan memiliki strategi masing-masing dalam mencapai target pasar dan juga dapat menghasilkan laba. Salah satu strategi yang digunakan suatu perusahaan untuk mencapai target pasar yakni melakukan pemasaran produk.

Tingkat persaingan dalam dunia bisnis menuntut perusahaan untuk mampu melaksanakan pemasarannya dengan efektif dan efisien. Pemasaran yang dapat dilakukan salah satunya dengan merek dan logo yang dimiliki oleh badan usaha sehingga dapat menarik perhatian pasar. Merek sendiri memiliki kedudukan yang sangat penting bahkan di ragam aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial pendidikan. Bagi pelaku bisnis, merek dijadikan sebagai jaminan atas nilai dari hasil produksinya yang memberikan gambaran kualitas dan kepuasan konsumennya. Selain itu merek juga dapat dijadikan sebagai identitas atas suatu barang yang dijadikan pembeda terhadap barang

lain baik dari segi kualitas maupun kriterianya.¹ Merek dapat memberikan sudut pandang kepada konsumen terhadap barang produksi perusahaan sehingga melalui merek tersebut konsumen dapat mengetahui dan menilai tingkat kualitas produk tersebut.² Adapun fungsi merek dalam aktivitas perdagangan antara lain sebagai *product identity*, *quality guarantee*, *mean of trade promotion*, dan *source of origin*.³

Menurut Abdul Kadir Muhammad empat fungsi merek tersebut dapat dipahami bahwa merek sebagai tanda pengenal (*product identity*) yang dapat membedakan produk perusahaan tertentu dengan produk perusahaan lainnya. Tanda pengenal ini juga sebagai jaminan atas hasil usaha saat dipasarkan. Fungsi merek berikutnya sebagai sarana promosi dagang (*mean of trade promotion*) yang dilakukan dengan instrumen berupa media iklan. Adanya Merek juga sebagai jaminan mutu suatu barang ataupun suatu jasa (*quality guarantee*) yang melindungi mutu dari barang ataupun jasa kepada konsumen. Selain itu fungsi lain merek sebagai petunjuk asal suatu komoditas tertentu yang dihasilkan oleh produsen (*source of origin*) sebagai tanda pengenal atas komoditas baik barang maupun jasa dari produsennya.⁴

Merek sendiri telah ada sejak berabad-abad lamanya namun dengan konsep yang masih sederhana. Masyarakat kuno di periode Minoan telah memberikan tanda pada barang- barang milik mereka agar mudah dikenali.

¹ Dwi Sri rezki Astriani, *Penghapusan Merek Terdaftar* (Bandung: PT Alumni, 2009), 2

² Edi Damiab dkk, *Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: PT ALUMNI, 2011), 8.

³ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Citra Aditya, 2001), 1.

⁴ Sari Dewi Sartika Bangun, "*Perlindungan Merek Terkenal Dihubungkan dengan Iktikad Tidak Baik Studi Putusan No. 558k/Pdt. Sus Hki/2015*" (Undegraduate Thesis, Universitas Sumatera Utara Medan, 2017), <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/68867>

Pada periode yang sama, diberikan nama untuk produk batu bata yang diproduksi atas perintah raja yang dilakukan oleh bangsa Mesir. Peraturan tentang merek juga dimulai sejak *statute of parma* yang pada saat itu fungsi merek adalah sebagai pembeda jenis produk seperti pedang, pisau dan barang yang terbuat dari tembaga lainnya.⁵ Adanya praktek *branding* ini sudah berlangsung sejak berabad-abad yang lalu, tetapi makna merek rupanya sering berubah signifikan.⁶ *Brand* merupakan suatu kata yang diadopsi dari kata *brandr* yang berasal dari bahasa *Old Norse* yang bermakna “*to burn*”. Dalam komunitas Skotlandia kuno, istilah tersebut memiliki makna “*keep your hands off*”. Istilah tersebut didasarkan atas pengindetifikasian pada hewan ternak dulu yang telah dimulai sejak 2000 SM.⁷

Perkembangan merek di Indonesia dalam aspek sejarah telah ada dari abad ke-19 dan abad ke-20 dimana pada masa kolonial Belanda terdapat tidak sedikit produk-produk Indonesia yang menjadi komoditas seperti produk jamu, kecap, rokok, kopi, batik dan teh yang menggunakan gambar atau logo tertentu yang dijadikan sebagai merek. Namun tujuannya hanya sekedar untuk menghubungkan produk dengan produsen. Tujuan merek dimasa itu terfokus kepada identitas, diferensiasi merek individual, dan ekuitas merek. Seiring perkembangan waktu, merek mulai digunakan sebagai instrumen untuk mengidentifikasi suatu produk tertentu secara spesifik sehingga peran merek

⁵ Rahma janed, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif* (Surabaya: Airlangga University, 2007), 159.

⁶ Muhammad Ikbal Hajizi, “*Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Gudang Garam dan Gudang Baru (Studi Kasus Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015)*”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr/article/view/12007>

⁷ Casavera, 8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2009, Cetakan Pertama), hlm. 1.

sebagai gambaran atas kualitas dan konsistensi yang melambangkan psikologis tertentu.⁸

Hak merek menjadi hak yang diberi perlindungan oleh Hukum Kekayaan Intelektual. Merek begitu penting untuk dilindungi, sebab merek selain digunakan sebagai aset yang menghasilkan keuntungan kepada pemiliknya, juga sebagai instrumen perlindungan terhadap kualitas produk atau jasa serta melindungi konsumen dari penipuan atas kualitas suatu produk. Tidak hanya pemilik merek saja, namun masyarakat sebagai konsumen juga dapat merasakan kerugian atas suatu merek yang mereka anggap berkualitas, namun memiliki kualitas yang rendah sebab diproduksi oleh pihak lain.⁹

Melihat urgensi merek berikut dengan fungsinya, maka seyogyanya merek mendapatkan perlindungan hukum agar dapat menjaga aset milik produsen tersebut. Sebagai bentuk upaya memberikan kepastian hukum, perlu peraturan perundang-undangan yang spesifik untuk mengatur hal yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual berupa merek. Selain itu arus globalisasi yang menyentuh segala aspek kehidupan manusia khususnya di bidang perekonomian dan perdagangan juga menjadi latar belakang pentingnya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Merek atas suatu komoditas memang perlu dilindungi sebab didalamnya terdapat hak kekayaan intelektual yang memberikan nilai keuntungan ekonomi kepada pemilik merek tersebut. Perlindungan hukum terhadap merek merupakan

⁸ Muhammad Ikbal Hajizi, “Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Gudang Garam dan Gudang Baru (Studi Kasus Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015)” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr/article/view/12007>

⁹ Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Cet. Ke-3 (Malang: Setara Press, 2020), 59.

bentuk dari upaya dalam melindungi badan usaha dalam menjalankan dunia usahanya sehingga dapat menguatkan sistem perdagangan yang sehat. Sebagai bentuk perlindungan terhadap merek, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang merek yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam Islam juga terdapat peraturan tentang merek dagang. Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikannya dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, diantaranya adalah memperoleh harta dengan jalan yang halal yang disyariatkan dan mengembangkannya dengan jalan yang halal dan disyariatkannya pula. Hal ini berdasar pada Q.S. Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Selanjutnya, Imam As-Syafi'i mengatakan bahwa: "Setiap hal yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diperjualbelikan, dan bila dirusak

oleh orang lain, maka ia wajib membayar nilainya, walaupun nominasi nilainya kecil”.¹⁰ Berdasarkan penjelasan Imam As-Syafi’i memiliki kesamaan dengan konsep merek yaitu memiliki nilai ekonomis dan sejalan dengan kegiatan jual beli yang disebut dengan hak eksklusif bagi pemegang merek. Jadi, berdasarkan pada regulasi tentang merek dan konsep merek dalam hukum islam dapat dipahami bahwa merek memiliki kedudukan yang penting dalam praktek usaha.

Agar mendapatkan kepastian hukum, maka merek haruslah didaftarkan pada instansi yang berwenang yakni DJKI (Direktoral Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) yang berada di bawah naungan KEMENKUMHAM (Kementrian Hukum dan HAM). Pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya mempunyai hak guna mencegah dan juga melarang pihak lainnya dalam menggunakan mereknya. Selain itu, Undang-Undang Merek menerapkan prinsip *first to file system* sehingga merek yang didaftarkan terlebih dahulu dengan iktikad baik sesuai dengan prosedur, maka merek itulah pihak yang diakui sebagai pemegang merek dan mendapatkan perlindungan hukum.¹¹ Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek yang menyebutkan setelah merek terdaftar maka akan mendapatkan hak atas merek. Klausula "terdaftar" bermakna setelah pendaftar melakukan permohonan melalui proses pemeriksaan syarat-syarat, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif lalu diterbitkan sertifikat atas persetujuan Menteri. Sehingga akibat

¹⁰ Nurul Huda dan Rohmah Miftahul Jannah, *Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam* (SUHUF, No.1, Vol. 24, 2012), Hlm.5

¹¹ Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Cet. Ke-3 (Malang: Setara Press, 2020), 59.

hukum pendaftaran merek adalah lahirnya perlindungan hak atas merek dan sebaliknya jika tidak didaftarkan maka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum sebab undang-undang merek menganut prinsip konstitutif.¹²

Namun merek sering kali disalahgunakan sebagai batu loncatan ketenaran atas suatu produk dengan merek lainnya yang sejenis. Terdapat juga badan usaha yang melakukan mendaftarkan merek produk yang diproduksinya sengaja memiripkan dengan merek lain yang sudah terkenal sebagai batu loncatan untuk mengelabui konsumen. Perilaku demikian dapat saja dikatakan sebagai bentuk pendaftaran merek atas dasar iktikad tidak baik.¹³ Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek yang menyebutkan bahwa “ Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik”. Undang- Undang tersebut menyebutkan jika pemohon yang beriktikad tidak baik maka dalam upaya permohonan pendaftaran atas suatu merek dapat ditolak.

Klausula dalam “Permohonan yang beriktikad tidak baik” dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 merupakan pemohon terindikasi adanya niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek lainnya dalam mendaftarkan mereknya untuk kepentingan usahanya yang dapat mengakibatkan adanya persaingan usaha secara tidak sehat, mengelabui, dan dapat saja membingungkan konsumen.¹⁴

¹² Khoiril Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Cet. Ke-3 (Malang: Setara Press, 2020), 62-63.

¹³ Mukti fajar dkk, *Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Pendaftaran Hukum Merek di Indonesia*, Ius Quia Lustum Faculty of Law, Vol. 25, Issue 2, (Mei 2018), 220.

¹⁴ Mukti fajar dkk, *Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Pendaftaran Hukum Merek di Indonesia*, 220

Berkaitan dengan prinsip *first to file system*, terdapat sebuah kasus tentang merek dagang antara pihak “Ms Glow For Cantik Skincare” dengan “Ps Glow”. Di dalam website Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tercatat bahwa “Ms Glow For Cantik Skincare” telah didaftarkan sejak tahun 2018, sedangkan “Ps Glow” tercatat didaftarkan pada tahun 2021. Sengketa ini dilanjutkan kepada tahap pengadilan yaitu di Pengadilan Niaga Surabaya dan telah menghasilkan putusan yaitu putusan nomor No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby.

Pada akhirnya, hakim memutuskan putusan yang memenangkan “Ps Glow”. Jika mengacu kepada Undang-Undang Merek yang menerapkan prinsip *first to file system* sehingga merek yang didaftarkan terlebih dahulu dengan iktikad baik sesuai dengan prosedur, maka merek itulah yang diakui dan mendapatkan perlindungan hukum. Berkaitan dengan hal itu, apakah dimungkinkan bahwa hakim seharusnya tidak memenangkan pihak “Ps Glow”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin membahas lebih dalam mengenai pemaknaan hakim terhadap prinsip *First to file system* dan dampaknya bagi pemegang hak sebenarnya tentang sengketa merek dagang antara pihak “Ms Glow for Cantik Skincare” dan pihak “Ps Glow”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana pemaknaan hakim terhadap prinsip *first to file system* yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek

pada sengketa merek “Ms Glow For Cantik Skincare” dan “Ps Glow” putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby?

2. Bagaimana dampak dan implikasi hukum dari pemaknaan hakim terhadap pemegang hak yang sebenarnya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pemaknaan hakim terhadap prinsip *first to file system* yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek pada sengketa merek “Ms Glow For Cantik Skincare” dan “Ps Glow” putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby.
2. Untuk menganalisis dampak dan implikasi hukum dari pemaknaan hakim terhadap pemegang hak yang sebenarnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pandangan sebagai bahan kajian dalam penelitian selanjutnya dan juga dapat menambahkan pengetahuan untuk mahasiswa tentang kajian terkait.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan acuan yang akan berkontribusi dalam memberikan pandangan terhadap ilmu yang sudah ada dan memberi pengalaman menganalisis putusan terkait pemahaman hakim terhadap permasalahan terkait.

E. Definisi Konseptual

Untuk menyamakan persepsi presepsi tentang penggunaan istilah istilah maka dibawah ini memberikan batasan tertentu sebagai berikut:

1. *First To File System*

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Hal ini menjelaskan bahwa secara tidak langsung pendaftaran merek di Indonesia menggunakan Sistem Konstitutif yang menganut prinsip *First to File System*. *First to File System* adalah pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu dengan iktikad baik sesuai dengan prosedur, maka merek itulah pihak yang diakui sebagai pemegang merek dan mendapatkan perlindungan hukum.¹⁵

2. Hak Merek

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Hak merek merupakan hak eksklusif yang dijamin oleh negara terhadap kepemilikan merek terdaftar dalam jangka waktu tertentu untuk menggunakan merek miliknya dan berkuasa dalam memberi izin pada pihak lain untuk menggunakannya.¹⁶

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah ilmu, peneliti harus memiliki metode yang digunakan sebagai hal yang membuat penelitiannya itu terstruktur secara sistematis. Metode dalam penelitian itu berguna untuk memberikan langkah-langkah yang jelas dan memberi batasan-batasan untuk penelitian agar penelitiannya

¹⁵ Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Cet. Ke-3 (Malang: Setara Press, 2020), 59

¹⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

terfokus terhadap hal yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang berkaitan dengan doktrin atau asas-asas yang terdapat dalam ilmu hukum.¹⁷ Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif karena memiliki tujuan guna mengetahui pemaknaan hakim terhadap prinsip *first to file system* serta dampak dan implikasi hukum terhadap pemilik hak yang sebenarnya pada sengketa merek “Ms Glow For Cantik Skincare” dan “Ps Glow” dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/ PN.Niaga Sby.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian yang meliputi:

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

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang menggunakan legislasi dan regulasi yang berlaku.¹⁸

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Suatu pendekatan dengan cara memahami pemaknaan hakim dalam putusan dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di dalam

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 24

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta : Kencana, 2017), 137

persidangan dan fakta-fakta administratif di luar persidangan yaitu halaman DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual).

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan bahan hukum primer dan skunder, yang meliputi bahan hukum yang berasal dari informasi yang berbentuk dokumen. Berikut adalah sumber bahan hukum dalam melakukan penelitian ini:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas (*autoritatif*).¹⁹

Bahan hukum yang bersifat otoritas seperti peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 2) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan membantu bahan hukum primer dalam analisis dan penelaahan terhadap objek penelitian yang sesuai dengan bahan hukum primer. Beberapa bahan hukum sekunder antara lain Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 47.

Kehakiman, buku, catatan harian penelitian, tesis, disertasi dan dokumen kepastakaan lainnya yang selaras dengan permasalahan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu sumber hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu: Kamus, ensiklopedia, indeks, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dokumentasi, yaitu metode yang mengumpulkan data-data melalui penelitian kepastakaan atau dengan cara tidak langsung melalui penelitian lapangan. Dokumen yang digunakan antara lain putusan, buku, undang-undang, jurnal, skripsi, tesis dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pada penelitian ini peneliti mengolah bahan hukum dengan metode yang dilakukan dengan tahap pemeriksaan data (*editing*), pengumpulan data (*classifying*), pemeriksaan data (*verifying*), serta menganalisis data (*analysing*).²⁰ Bahan hukum tersebut akan disediakan dalam penulisan yang sistematis dan teratur untuk menjawab isu hukum yang dirumuskan.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun suatu karya ilmiah penelitian terdahulu berfungsi sebagai pembanding penelitian ini agar menjaga orisinalitas sebuah karya ilmiah dan mencegah terjadinya tindak plagiasi.

²⁰ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*, 21.

1. **Dezza Al Manda**, seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi “Sistem *First To File* sebagai Perlindungan Hukum dalam Hukum Merek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/PDT.SUS- MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST.)”. Peneliti ini merumuskan tentang Pengaturan sistem First to File dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Penerapan Hukum dalam Sengketa Merek Geprek Benu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst. Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.²¹
2. **Masayu Mazna**, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dengan judul skripsi “Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang yang Terdaftar Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”. Peneliti ini merumuskan tentang Perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang yang terdaftar menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek serta hambatan-hambatan dalam pendaftaran merek dagang. Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, serta pendapat para sarjana, ditambah

²¹ Dezza Al Manda, *Sistem First To File sebagai Perlindungan Hukum dalam Hukum Merek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/PDT.SUS- MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST.)*, (Undergraduate Thesis : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)

data lapangan (data primer) sebagai data penunjang dalam bentuk wawancara dengan pihak-pihak terkait.²²

3. **Aria Muh Arlan**, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan dengan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Merek Dagang *Compass* Versus *Campess* Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”. Peneliti merumuskan tentang pengaturan merek *compass* versus *campess* dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 serta Bentuk Perlindungan Hukum Merek Dagang *Compass* dan dihubungkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 serta Penyelesaian Sengketa Merek Dagang *Compass* versus *Campess* Dihubungkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Jenis Penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan.²³
4. **Muhammad Ikbal Hajzi**, seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi “Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Gudang Garam dan Gajah Baru (Studi Kasus Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015)”. Peneliti merumuskan tentang prosedur penyelesaian sengketa merek Gudang Garam dan Gudang Baru berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta faktor yang menyebabkan terjadinya *Dissenting Opinion*

²² Masayu Mazna, *Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang yang Terdaftar Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, (Undergraduate Thesis : Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019)

²³ Aria Muh Arlan, *Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Compass Versus Campess Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, (Undergraduate Thesis : Universitas Pasundan Bandung, 2021)

hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa Peninjauan Kembali merek Gudang Baru. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.²⁴

TABEL 1.1

PENELITIAN TERDAHULU

No.	Peneliti/Tahun/ Perguruan Tinggi	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dezza Al Manda/2021/ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Sistem <i>First To File</i> sebagai Perlindungan Hukum dalam Hukum Merek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/PDT.SUS-MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST.)	Menganalisis prinsip <i>First to File</i> Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	Peneliti terdahulu tidak menganalisis secara spesifik tentang prinsip persamaan pada merek. Peneliti terdahulu membahas Pertimbangan hakim terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 57/ Pdt.Sus/Merek/ 2019/ PN Niaga Jkt.Pst
2.	Masayu Mazna/2019/ Universitas Muhammadiyah Palembang	Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang yang Terdaftar Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan	Menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang yang terdaftar menurut undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang	Peneliti terdahulu membahas secara umum tentang pemegang merek dagang yang terdaftar, tidak spesifik kepada prinsip

²⁴ Muhammad Ikbal Hajizi, “Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Gudang Garam dan Gudang Baru (Studi Kasus Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015)” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019)

		Indikasi Geografis	Merek	<p><i>first to file system.</i></p> <p>Peneliti terdahulu membahas tentang hambatan dalam mendaftarkan merek.</p>
3.	Aria Muh Arlan/2021/ Universitas Pasundan Bandung	Penyelesaian Sengketa Merek Dagang <i>Compass</i> Versus <i>Campess</i> Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	Mengkaji dan menganalisis tentang Bentuk Perlindungan Hukum Merek di Hubungkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.	<p>Peneliti terdahulu membahas kesamaan pada prinsip merek saja, tidak membahas prinsip <i>first to file system.</i></p> <p>Peneliti terdahulu tidak membahas tentang sengketa pendaftaran Merek “Ms Glow For Cantik Skincare” dan “Ps Glow”.</p>
4.	Muhammad Iqbal Hajzi/2019/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Gudang Garam dan Gajah Baru (Studi Kasus Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015)	Menganalisis tentang putusan hakim yang di Hubungkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	<p>Peneliti terdahulu membahas secara umum tentang pengaturan merek dagang yang terdaftar, tidak spesifik kepada prinsip <i>first to file system.</i></p> <p>Peneliti terdahulu membahas</p>

				tentang penyebab terjadinya <i>Dissenting Opinion</i> hakim dalam memeriksa Peninjauan Kembali merek yang bersengketa.
--	--	--	--	--

H. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat penelitian ini terstruktur agar mudah dipahami, berikut ini adalah sistematika penulisannya:

BAB I PENDAHULUAN, Pertama, memuat latar belakang masalah sebagai landasan peneliti dalam mengangkat topik ini dan menjadi dasar pembahasan hasil penelitian. Kedua, memuat rumusan masalah sebagai batasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Ketiga, meliputi tujuan penulisan skripsi. Yang keempat memuat manfaat melakukan penelitian ini. Kelima, memuat metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data sebagai tumpuan penyusunan skripsi. Keenam, berisi definisi operasional yang bertujuan untuk memahami istilah-istilah dalam pembahasan utama penelitian ini. Ketujuh, memuat penelitian terdahulu sebagai salah satu rujukan dan sebagai pembanding penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Kedelapan berisi kajian teori untuk memberi gambaran teori yang ada di dalam penelitian ini. Kesembilan, memuat sistematika pembahasan yang menjelaskan isi bab pembahasan dalam skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, memuat data-data kepustakaan yang membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan teori sebagai bahan kajian dalam menganalisis suatu masalah. Tinjauan pustaka ini juga mencakup isi dan materi metodologi dan/atau pengembangan data yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini. Landasan teori dari kajian pustaka tersebut selanjutnya berguna dalam menganalisis setiap pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini berisikan data-data yang telah diklasifikasi dari hasil penelitian kepustakaan sehingga ditemukan teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan dari penelitian ini. Kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

BAB IV PENUTUP, Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan yang terdapat jawaban singkat dari permasalahan hal yang diteliti dan juga saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Merek

1. Pengertian Merek

Merek adalah suatu pembeda terhadap barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan lain. Pelaku usaha akan berusaha untuk mencegah Merek yang mereka miliki untuk tidak digunakan oleh orang lain karena dengan adanya Merek, para pelaku usaha mampu memperoleh reputasi baik, dan kepercayaan dari para konsumen yang mampu memberikan keuntungan yang besar bagi pemilik Merek.²⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis merek merupakan tanda dalam bentuk grafis berupa logo, gambar, kata, nama, susunan warna, abjad, angka, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, hologram, suara, atau kolaborasi antar dua atau lebih unsur tersebut guna memberi perbedaan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.²⁶

2. Sejarah Merek

Pada periode yang sama, diberikan nama untuk produk batu bata yang diproduksi atas perintah raja yang dilakukan oleh bangsa Mesir.

²⁵ Anang Fahrudin Maulana, *Perlindungan Hukum Merek Dagang dan Merek Kolektif Tenun Ikat Troso Menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis*, (Undergraduate Thesis, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2021), hlm. 38

²⁶ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan tentang merek juga dimulai sejak *statute of parma* yang pada saat itu fungsi merek adalah sebagai pembeda jenis produk seperti pedang, pisau dan barang yang terbuat dari tembaga lainnya.²⁷ Adanya praktek *branding* ini sudah berlangsung sejak berabad-abad yang lalu, tetapi makna merek rupanya sering berubah signifikan.²⁸ *Brand* merupakan suatu kata yang diadopsi dari kata *brandr* yang berasal dari bahasa *Old Norse* yang bermakna “*to born*”. Dalam komunitas Skotlandia kuno, istilah tersebut memiliki makna “*keep your hands off*”. Hal tersebut didasarkan atas pengidentifikasian pada hewan ternak dulu yang telah dimulai sejak 2000 SM²⁹.

Perkembangan merek di Indonesia dalam aspek sejarah telah ada dari abad ke-19 dan abad ke-20 dimana pada masa kolonial Belanda terdapat tidak sedikit produk-produk Indonesia yang menjadi komoditas seperti produk jamu, kecap, rokok, kopi, batik dan teh yang menggunakan gambar atau logo tertentu yang dijadikan sebagai merek. Namun tujuannya hanya sekedar untuk menghubungkan produk dengan produsen. Merek pada saat itu terfokus pada identitas dan diferensiasi merek individual serta ekuitas merek. Seiring perkembangan waktu, merek mulai digunakan sebagai instrumen untuk mengidentifikasi suatu produk tertentu secara

²⁷ Rahma janed, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif* (Surabaya: Airlangga University, 2007), 159.

²⁸ Muhammad Iqbal Hajizi, “*Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Gudang Garam dan Gudang Baru (Studi Kasus Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015)*”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr/article/view/12007>

²⁹ Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Cet. Ke-3 (Malang: Setara Press, 2020), 59

spesifik sehingga peran merek sebagai gambaran atas kualitas dan konsistensi yang melambangkan psikologis tertentu.³⁰

3. Fungsi Merek

Menurut Abdul Kadir Muhammad empat fungsi merek tersebut dapat dipahami bahwa merek sebagai tanda pengenal (*product identity*) yang dapat membedakan produk perusahaan tertentu dengan produk perusahaan lainnya. Tanda pengenal ini juga sebagai jaminan atas hasil usaha saat dipasarkan. Fungsi merek berikutnya sebagai sarana promosi dagang (*mean of trade promotion*) yang dilakukan dengan instrumen berupa media iklan. Adanya Merek juga sebagai jaminan mutu suatu barang ataupun suatu jasa (*quality guarantee*) yang melindungi mutu dari barang ataupun jasa kepada konsumen. Selain itu fungsi lain merek sebagai petunjuk asal suatu komoditas tertentu yang dihasilkan oleh produsen (*source of origin*) sebagai tanda pengenal atas komoditas baik barang maupun jasa dari produsennya.³¹

4. Sistem dan Pengaturan Merek di Indonesia

Sistem pendaftaran merek terbagi menjadi dua macam yaitu sistem pendaftaran deklaratif dan sistem pendaftaran konstitutif.

1) Sistem Deklaratif

Sistem deklaratif merupakan sistem yang menyatakan hak atas merek itu lahir dengan terlebih dahulu menggunakan merek

³⁰ Muhammad Iqbal Hajizi, "Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Gudang Garam dan Gudang Baru (Studi Kasus Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015)" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr/article/view/12007>

³¹ Sari Dewi Sartika Bangun, "Perlindungan Merek Terkenal Dihubungkan dengan Iktikad Tidak Baik Studi Putusan No. 558k/Pdt. Sus Hki/2015" (Undergraduate Thesis, Universitas Sumatera Utara Medan, 2017), <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/68867>

tersebut. Hal ini berarti pendaftaran terhadap merek tidak memberikan hak, namun hanya memberikan sangkaan atau dugaan menurut peraturan yang berarti pemilik merek terdaftar itu merupakan pemegang hak sebenarnya sebagai pengguna yang duluan daripada merek yang didaftarkan.³² Sistem deklaratif mempunyai kelemahan yaitu kurangnya kepastian hukum terhadap pemilik merek yang sudah mendaftarkan mereknya. Karena pemakaian pertama merek tersebutlah yang bisa jadi menggugat apabila memiliki kesamaan merek, maka pemakai merek yang pertama mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat bahwa dialah yang memakai merek itu untuk pertama kalinya.³³

2) Sistem Konstitutif

Sistem konstitutif merupakan sistem yang menyatakan hak atas merek baru muncul setelah melakukan pendaftaran yang sesuai prosedur. Jadi, pihak yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran terhadap mereknya, maka hanya pihak itulah yang menjadi pemegang hak atas mereknya, yang orang lain tidak bisa mengambil keuntungan dari merek yang telah didaftarkan tersebut. Melalui sistem konstitutif ini lebih terjamin di dalamnya kepastian hukum terhadap merek yang terdaftar.³⁴

³² Pipin Syarifin, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 174

³³ Dezza Al Manda, *Sistem First To File sebagai Perlindungan Hukum dalam Hukum Merek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/PDT.SUS- MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST.)*, (Undergraduate Thesis : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021) Hlm. 26

³⁴ Muhammad Ikbal Hajizi, “*Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Gudang Garam dan Gudang Baru (Studi Kasus Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015)*” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr/article/view/12007>, Hlm. 18

Sistem konstitutif inilah yang dianut oleh Indonesia dalam mengatur tentang Merek. Maka dari itu, agar mendapatkan perlindungan hukum pendaftaran merek di Indonesia diampu oleh instansi yang berwenang yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM). Setelah itu barulah merek tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang mana pemilik merek mendapatkan hak atas merek yang dimilikinya.

Hak merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan Merek itu sendiri atau dengan memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.³⁵ Hak eksklusif ini memberinya kuasa atas merek yang dimilikinya dan mencegah pihak lain untuk menggunakan merek tersebut kecuali atas izin pemilik merek terdaftar. Hal ini bertujuan untuk mencegah konsumen dan masyarakat dari keraguan terhadap suatu produk.

Pengaturan Merek di Indonesia beberapa kali telah mengalami perubahan, berawal dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang menganut sistem deklaratif dengan menganut prinsip *first to use* dalam hal kepemilikan dan pemegang haknya. Setelah itu, beralih ke Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang mengalami perubahan secara fundamental dalam hal kepemilikannya yaitu beralih ke sistem Konstitutif dengan menganut prinsip *first to file system* dan kemudian direvisi melalui

³⁵ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang terbaru pengaturan dibidang merek didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan IG)³⁶.

Peraturan tentang merek di Indonesia yang berlaku saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang secara tidak langsung Indonesia mengatur tentang pendaftaran merek yang menganut prinsip *first to file system*. Sehingga merek yang didaftarkan terlebih dahulu dengan iktikad baik sesuai dengan prosedur, maka merek itulah pihak yang diakui sebagai pemegang merek dan mendapatkan perlindungan hukum.³⁷

Sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek dijelaskan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Makna "terdaftar" tersebut yaitu setelah pendaftar melakukan permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif atas persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat. Setelah pendaftar melalui proses tersebut, maka pemilik merek memiliki hak eksklusif secara mutlak terhadap merek tersebut. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan hak eksklusif terhadap merek dapat dialihkan

³⁶ Dezza Al Manda, *Sistem First To File sebagai Perlindungan Hukum dalam Hukum Merek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/PDT.SUS- MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST.)*, (Undergraduate Thesis : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021) Hlm. 16

³⁷ Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Cet. Ke-3 (Malang: Setara Press, 2020), 59.

karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Klausa “Permohonan yang beriktikad tidak baik” dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 merupakan pemohon terindikasi adanya niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek yang dimiliki oleh pihak lain dalam mendaftarkan mereknya dengan maksud kepentingan usahanya dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat, mengelabui, atau dapat saja menyesatkan konsumen.³⁸

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa, apabila diantara Merek-Merek yang didaftarkan terdapat persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain, maka Merek yang bersangkutan harus dihapus dan dicabut oleh Dirjen HKI. Persamaan tersebut dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek yang meliputi³⁹:

- 1) Persamaan secara bentuk
- 2) Persamaan cara penempatan
- 3) Persamaan cara penulisan,
- 4) Persamaan kombinasi antar unsur, dan
- 5) Persamaan dalam bunyi ucapan dari merek tersebut.

³⁸ Farly Lumopa, Suherman dan Imam Haryanto, *Iktikad Baik Dalam Pendaftaran Merek Terkenal di Indonesia* (Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 2, Desember 2018), Hlm. 287-288

³⁹ <https://jdih.dgip.go.id/> Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

Persamaan secara bentuk berarti jika terdapat fisik (bentuk) yang sama pada merek tersebut maka pendaftaran merek tersebut dapat ditolak jika memiliki kelas barang/jasa yang sejenis. Persamaan cara penempatan berarti format atau tata peletakannya memiliki unsur yang sama dari unsur merek yang dominan. Persamaan cara penulisan berarti penempatan spasi, tanda baca, huruf kapital dan jenis huruf yang digunakan mirip. Persamaan kombinasi antar unsur berarti kesamaan secara keseluruhan antara pihak 1 dan pihak 2. Persamaan dalam bunyi ucapan berarti pelafalan dalam pengucapan kata didalam merek tersebut sama dengan merek lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk kelas barang/jasa sejenis.⁴⁰

Selanjutnya, dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatakan bahwa 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:

- 1) gugatan ganti rugi; dan/atau;
- 2) penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Permohonan merek juga ditolak jika suatu unsur di dalam merek yang akan didaftarkan terdapat suatu hal yang bersifat umum atau sudah

⁴⁰ <https://dgip.go.id/memahami-merek> diakses pada 25 Maret 2023, pukul 23.13 WIB

terkenal.⁴¹ Hal ini dijelaskan pada Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak jika:

- 1) Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- 2) Merupakan tiruan atau menyerupai nama singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- 3) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh nama negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Perpanjangan merek ini diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut. Perpanjangan merek masih bisa diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan

⁴¹ Sendy Anugrah Sutisna Putra, *Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Penerapannya Dalam Praktik Dihubungkan Dengan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal* (AKTUALITA, Vol.2 No.1, Juni 2019). Hlm. 22

Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.⁴²

5. Pendaftaran Merek

Tahapan pendaftaran merek di Indonesia tidaklah melalui sebuah proses yang pendek. Tidak serta merta permohonan diajukan lalu merek langsung terdaftar dan tercatat di Direktorat Jenderal Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek yang sudah dilengkapi sesuai ketentuan yang berlaku, Dirjen HKI baru akan memberikan nomor permohonan sekaligus tanggal penerimaan permohonan. Selanjutnya, terdapat dua tahapan esensial yang harus dilalui oleh sebuah merek untuk bisa didaftar⁴³, yaitu:

- 1) Pemeriksaan substantif dimana pemeriksa merek di DJKI akan menilai apakah merek dapat diterima sesuai Pasal 4 dan 5 UU Merek, serta membandingkan merek yang akan didaftar dengan merek-merek milik orang lain yang telah terdaftar duluan, kalau-kalau terdapat persamaan baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya sesuai Pasal 6 Undang-Undang Merek.
- 2) Pengumuman dimana masyarakat umum diberi kesempatan untuk mengajukan jika keberatan terhadap merek yang akan didaftarkan tadi.

⁴² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁴³ Farly Lumopa, Suherman dan Imam Haryanto, *Iktikad Baik Dalam Pendaftaran Merek Terkenal di Indonesia* (Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 2, Desember 2018), Hlm. 281

Berikut rincian dari tahapan pendaftaran merek⁴⁴:

- 1) Mengajukan permohonan Merek, sesuai dengan formulir pendaftaran Merek yang telah disediakan oleh instansi terkait dan dirangkap menjadi 4 (empat), lalu melampirkan:
 - a. Surat pernyataan bahwa pemohon tidak meniru atau menggunakan merek orang lain baik keseluruhan maupun persamaan pada pokoknya.
 - b. Surat kuasa apabila pemohon menguasai permohonan pendaftaran merek.
 - c. Foto copy KTP yang dilegalisir, foto copy akta pendirian badan hukum yang disahkan notaris bagi pemohon atas nama badan hukum, foto copy kepemilikan bersama yang dilegalisir atas nama pemohon lebih dari satu orang, beserta foto copy NPWP yang dilegalisir.
 - d. Etiket merek sebanyak 24 (dua puluh empat) buah, 4 (empat) buah ditempel pada masing-masing form (form rangkap 4), dan 20 (dua puluh) buah dalam amplop, dengan ukuran maksimal 9x9cm dan paling kecil 2x2cm.
 - e. Kwitansi pembayaran atas biaya pendaftaran sesuai biaya yang telah ditetapkan.

⁴⁴ Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Cet. Ke-3 (Malang: Setara Press, 2020), Hlm. 308

f. Mencantumkan nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek pertama kali bagi merek dengan Hak Prioritas.

2) Pemeriksaan permintaan pendaftaran merek

- a. Pemeriksaan formal, yakni suatu pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan administratif yang ditetapkan.
- b. Pemeriksaan Substantif, yakni suatu pemeriksaan terhadap merek yang diajukan apakah dapat didaftarkan atau tidak, berdasarkan persamaan pada keseluruhan, persamaan pada pokoknya, atas merek sejenis milik orang lain, sudah diajukan mereknya lebih dahulu oleh orang lain.

B. *Ratio Decidendi*

1. Definisi

Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya pada saat memeriksa dan memutus perkara. Hal ini dijelaskan pada Pasal 53 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴⁵ Pertimbangan hukum Hakim harus berdasarkan pada alasan dan dalil-dalil hukum yang akurat agar dapat menghasilkan penetapan dan putusan yang benar. Pemaknaan hakim dikenal dengan istilah *Ratio Decidendi*. *Ratio Decidendi* berasal dari bahasa Latin *Rationes Decidendi* yang berarti “alasan putusan”. *Ratio decidendi* dalam istilah hukum merupakan penalaran atau alasan yang berkaitan untuk pokok suatu

⁴⁵ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

putusan.⁴⁶ Dalam bukunya, Peter Mahmud Marzuki mengartikan *ratio decidendi* merupakan argumentasi hukum dari hakim untuk membuat putusannya.⁴⁷ Jadi, Pertimbangan hukum hakim yang meliputi alasan-alasan atau dasar-dasar yang akan dipertimbangkan dalam putusan yang akan diambil itu dikenal dengan istilah *ratio decidendi*.

2. Syarat Ratio Decidendi

Hakim hanya dapat mengambil suatu keputusan setelah jelas baginya bahwa peristiwa/perbuatan itu memang benar adanya yang terbukti sehingga jelas terdapat hubungan hukum antara pihak yang bersengketa. Pemaknaan hakim pada pertimbangan hukum dalam suatu putusan pengadilan bersifat yuridis yang akan menjadi landasan putusan. Putusan pengadilan harus memuat pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta sumber hukum tidak tertulis yang digunakan sebagai landasan dalam memutus perkara.⁴⁸

3. Tujuan Ratio Decidendi

Dengan adanya *ratio decidendi* dapat dijadikan referensi dalam penyusunan argumentasi dan alasan hakim dalam memecahkan isu hukum. Sehingga dapat menghasilkan amar putusan yang seadil-adilnya

⁴⁶ “Ratio Decidendi”, https://id.wikipedia.org/wiki/Ratio_decidendi, diakses pada 25 Maret 2023, Pukul 18:36

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2017), Hlm. 158

⁴⁸ Puji Lestari, “*Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Blitar tentang Perjanjian Jual Beli Tanah Tinjauan Teori Keadilan Hukum Islam (Studi Putusan No. 109/Pdt.G/2018/PN.Bl)*”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), hlm. 18

dengan mempertimbangkan sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku.⁴⁹

C. Putusan Hakim

1. Definisi

Putusan Hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di depan persidangan dengan tujuan untuk memutus atau menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan.⁵⁰ Dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan jika Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab penuh atas putusan yang ditetapkannya. Putusan tersebut diharuskan berisi argumentasi hukum Hakim yang berlandaskan pada dasar hukum yang tepat dan benar.⁵¹

2. Syarat Putusan Hakim

Berdasarkan Pasal 178 H.I.R., Pasal 189 R.Bg. dan beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman syarat putusan hakim itu meliputi⁵²:

- 1) Putusan harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci,

⁴⁹ Embi Ebi Rohmatin, *Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Putusan No.2303/Pdt.G/PA.Mlg tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan*, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), Hlm. 28

⁵⁰ Mahjudi, *Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>, diakses pada 26 Maret 2023, pukul 19.57

⁵¹ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁵² Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, *Asas-Asas Putusan Hakim* (Hakim Pengadilan Agama Bajawa, NTT, 2020) Hlm. 1-5
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7> Diakses Pada 04 April 2023, Pukul 15.46

- 2) Putusan wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan,
- 3) Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan,
- 4) Putusan harus diucapkan di muka umum.

3. Tujuan

Putusan hakim bertujuan sebagai langkah untuk menyelesaikan suatu perkara yang sedang berproses serta memberi pertanggungjawaban kepada para pencari keadilan, ilmu pengetahuan, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam suatu putusan wajib memuat 3 (tiga) aspek tujuan, yaitu⁵³:

1) Keadilan

Aspek keadilan dalam putusan hakim maksudnya adalah mengakui persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sehingga hakim tidak berpihak kepada satu pihak dalam perkara. Hakim dalam menetapkan suatu putusan haruslah sesuai dengan peraturan yang ada agar putusannya dapat memberikan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

2) Kepastian Hukum

Putusan yang ditetapkan oleh hakim nantinya akan menjadi suatu acuan bagi masyarakat dalam memahami aturan terhadap suatu peristiwa. Maka dari itu, penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi serta hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang

⁵³ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), Hlm. 37

dijadikan dasar putusan agar tercapai aspek kepastian hukum putusan hakim.

3) Kemanfaatan

Aspek kemanfaatan dalam putusan hakim maksudnya adalah apabila hakim tidak menerapkan hukum secara tekstual saja, tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata dan juga berdasar pada norma-norma yang berlaku. Sehingga dapat memberi manfaat bagi permasalahan pihak-pihak yang berperkara dan juga manfaat bagi masyarakat.

4. Hubungan Putusan Hakim dengan *Ratio Decidendi*

Dalam putusan hakim mengandung alasan-alasan pertimbangan dan pemaknaan hakim terhadap suatu hukum (*ratio decidendi*) yang wajib disertakan sebagai bagian dari putusan.

D. Teori Prinsip *First to File System*

1. Definisi

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Hal ini menjelaskan bahwa secara tidak langsung pendaftaran merek di Indonesia menggunakan Sistem Konstitutif yang menganut prinsip *First to File System*.

First to File System adalah pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu dengan iktikad baik sesuai dengan prosedur, maka merek itulah pihak yang diakui sebagai pemegang merek dan mendapatkan

perlindungan hukum.⁵⁴ Terdaftar disini berarti setelah pendaftar melakukan permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif atas persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat⁵⁵. Prinsip terhadap hak merek lainnya yaitu *First to use* yang merupakan prinsip perlindungan hukum bagi pihak yang menggunakan atau memakai merek terlebih dahulu.

Setelah pendaftar atau pemohon terbukti telah mendaftarkan mereknya sesuai *First to file system* dan beriktikad baik serta melalui semua prosedur yang berlaku maka barulah muncul hak eksklusif yang dapat membebaskan pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut dan mencegah pihak ketiga yang tidak sah untuk menggunakan merek tersebut, atau merek serupa yang bermaksud meniru.

2. Asas Iktikad Baik (*Good Faith*)

Walaupun *first to file system* telah diterapkan bagi setiap pendaftar juga harus menerapkan prinsip iktikad baik terhadap merek yang didaftarkan sebagaimana Pasal 21 angka (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa syarat yang wajib bagi pendaftar di Direktorat Jenderal HKI yaitu: “Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Ketentuan Pasal 21 angka (3) UU Merek dan Indikasi Geografis dalam sistem pendaftaran Konstitutif tetapi tetap dasarnya melindungi pemilik yang beriktikad baik. Hanya permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang beriktikad baik saja yang dapat

⁵⁴ Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Cet. Ke-3 (Malang: Setara Press, 2020), 59

⁵⁵ Dezza Al Manda, *Sistem First To File sebagai Perlindungan Hukum dalam Hukum Merek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/PDT.SUS- MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST.)*, (Undergraduate Thesis : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021) Hlm. 36

diterima untuk didaftarkan. Dengan demikian aspek perlindungan hukum tetap diberikan kepada merek yang beriktikad baik.⁵⁶

Asas iktikad baik (*good faith*) menurut Subekti merupakan salah satu hal yang penting dalam hukum perjanjian. Subekti berpendapat bahwa perjanjian dengan iktikad baik adalah melaksanakan perjanjian yang berdasarkan pada norma-norma kepatutan dan kesusilaan⁵⁷.

Dalam hal merek, asas iktikad baik terpenuhi jika pendaftar atau pemohon mendaftarkan mereknya tanpa ada niat lain seperti halnya untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain yang sudah terlebih dahulu terdaftar. Iktikad baik disini bersifat dinamis yang mencakup keseluruhan proses permohonan dan pendaftaran merek. Iktikad baik dalam arti bersifat dinamis berarti pihak yang satu tidak boleh merugikan pihak yang lain atau tidak boleh menggunakan kelalaian pihak lain untuk mengambil keuntungan pribadi, karena kejujuran harus diterapkan oleh pihak yang mengajukan permohonan dan pendaftaran merek⁵⁸.

Selain itu, dalam Pasal 21 angka (3) Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Sehingga dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek dan merek terkenal harus dilakukan dengan iktikad baik. Klausula “Permohonan

⁵⁶ Medisita Nurfauziah Istiqmalia & Iwan Erar Joesoef, *Iktikad Baik pada Pendaftaran Merek: Studi Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal di Indonesia* (Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (Jurnal Penegakan Hukum Indonesia JPHI, Vol. 2, 3 Oktober 2021), Hlm. 409

⁵⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (PT. Intermasa, Cet.XXVIII, Jakarta, 1996) hlm.41

⁵⁸ Farly Lumopa, Suherman dan Imam Haryanto, *Iktikad Baik Dalam Pendaftaran Merek Terkenal di Indonesia* (Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 2, Desember 2018), Hlm. 292

yang beriktikad tidak baik” dalam Pasal 21 angka (3) Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 ini berarti apabila pendaftar terindikasi adanya niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek yang dimiliki oleh pihak lain dalam mendaftarkan mereknya dengan maksud kepentingan usahanya dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat, mengelabui, atau dapat saja menyesatkan konsumen.⁵⁹ Niat tersebut terpenuhi jika berakibat kerugian pada pihak lain, menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.⁶⁰

⁵⁹ Farly Lumopa, Suherman dan Imam Haryanto, *Iktikad Baik Dalam Pendaftaran Merek Terkenal di Indonesia* (Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 2, Desember 2018), Hlm. 288

⁶⁰ Indirani Wicaksono, *Kaidah Hukum Mengenai Peniruan Merek Dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek* (Bag. 1), <http://www.thewicaksonos.info/kaidah-hukum-mengenai-peniruan-merekdalam-uu-no-15-tahun-2001-tentang-merek-bag-1.html>, diakses 27 Maret 2023, Pukul 12.51

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemaknaan Hakim terhadap Prinsip *First To File System* yang Terdapat Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek pada Sengketa Pendaftaran Merek “MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE” dan “PS GLOW” Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby

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

Pada awalnya terdapat sebuah *brand* dengan merek “MS Glow For Cantik Skincare” yang merupakan sebuah *brand* kecantikan yang merupakan salah satu lini di bawah naungan PT. Kosmetika Cantik Indonesia yang berdiri pada tahun 2013. “MS Glow For Cantik Skincare” merupakan singkatan dari motto mereka yaitu *Magic For Skin*. “MS Glow For Cantik Skincare” ini pada awalnya melakukan kegiatan penjualan dan pemasaran produk melalui *online (e-commerce)* dan seiring berjalannya waktu mereka mendapat banyak simpati dari masyarakat, mereka mengembangkan bisnisnya melalui toko-toko yang terdiri dari banyak cabang di seluruh Indonesia.⁶¹

Di pihak lain terdapat suatu *brand* yang bernama “PS Glow” yang berada di bawah naungan PT. PSTOREGLOW BERSINAR INDONESIA yang merupakan perusahaan yang bergerak di industri kecantikan dan

⁶¹ <https://msglowid.com/about/brandstory>, Di Akses Pada 5 April 2023, Pukul 19.00

kesehatan yang merupakan sub-bisnis milik Putra Siregar. “PS Glow” ini diluncurkan pada bulan Agustus tahun 2021. “PS Glow” melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan produk-produknya melalui *online (e-commerce)* dan juga toko-toko yang memiliki cabang di berbagai kota Indonesia.⁶²

Jadi, kedua belah pihak tersebut telah terjadi sengketa yang berawal dari pihak “PS Glow” (PT. PSTOREGLOW BERSINAR INDONESIA) melalui pengacaranya melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga Surabaya terhadap para tergugat di antaranya PT. Kosmetika Global Indonesia selaku perusahaan yang telah memproduksi produk kosmetik Golongan Kelas 3 (kosmetika) dengan merek dagang “MS Glow”, PT. Kosmetika Cantik Indonesia selaku perusahaan yang telah memesan dan mendistribusikan/mengedarkan produk kosmetik Golongan Kelas 3 (kosmetika) dengan merek dagang “MS Glow”, Gilang Widya Pramana selaku orang yang bertanggung jawab atas memproduksi dan memasarkan produk kosmetik Golongan Kelas 3 (kosmetika) dengan merek dagang “MS Glow”, Shandy Purnamasari selaku pemberi izin penggunaan merek “MS Glow” terhadap perusahaan PT. Kosmetika Global Indonesia dan PT. Kosmetika Cantik Indonesia, Titis Indah Wahyu Agustin selaku direktur dari PT. Kosmetika Global Indonesia, dan Sheila Marthalia selaku direktur PT. Kosmetika Cantik Indonesia pada tanggal 12 April 2022 dalam register perkara nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby dengan pengajuan gugatan penggunaan merek tanpa hak.

⁶² <https://www.idntimes.com/hype/fun-fact/cynthia-nanda/siapa-pendiri-ps-glow-lengkap-dengan-daftar-produk>, Di Akses Pada 5 April 2023, Pukul 19.04

Dalam putusan tersebut “PS GLOW” mendalilkan gugatan bahwa penggunaan merek dagang “MS GLOW” untuk produk kosmetik Golongan Kelas 3 yang diproduksi dan / atau dipasarkan oleh pihak “MS GLOW” tersebut pada kenyataannya memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” untuk barang dan/atau jasa sejenis yang digunakan secara sah menurut ketentuan hukum.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa ada gugatan tentang persamaan pada pokoknya tentang merek dagang. Dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek Suatu merek dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhannya jika terdapat persamaan yang berupa⁶³:

- 1) Persamaan secara bentuk,
- 2) Persamaan cara penempatan,
- 3) Persamaan cara penulisan,
- 4) Persamaan kombinasi antar unsur, dan
- 5) Persamaan dalam bunyi ucapan dari merek tersebut.

Secara teoritis, Merek “MS GLOW” terdapat kesamaan pada pokoknya dengan merek “PS GLOW” yaitu persamaan secara penulisan. Hal ini dapat dikatakan sama dikarenakan penempatan spasi dan huruf kapital pada mereknya tidak terdapat perbedaan. Ditambah kedua merek sama-

⁶³ Dezza Al Manda, *Sistem First To File sebagai Perlindungan Hukum dalam Hukum Merek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/PDT.SUS- MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST.)*, (Undergraduate Thesis : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021) Hlm. 44

sama memiliki kata “GLOW” di dalamnya yang tempat katanya sama persis. Kesamaan ini dapat berakibat kebingungan masyarakat terhadap produk mereka apabila masyarakat tidak memperhatikan produknya secara seksama. Selain itu, Merek “MS GLOW” dengan merek “PS GLOW” memiliki kesamaan secara pelafalan (pengucapan) karena hanya terdapat 1 (satu) huruf yang berbeda yaitu huruf “P” dan “M”.

Pihak “PS GLOW” juga mendalilkan gugatan bahwa pihak “PS GLOW” tidak pernah memberi izin atau persetujuan apapun atas penggunaan merek dagang “MS GLOW” yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW”. Disini pihak “PS GLOW” mengajukan gugatan penggunaan merek tanpa hak.

Jadi, berdasarkan uraian gugatan tersebut dan telah melewati proses persidangan yang sesuai prosedur hakim sebagai pejabat negara mengeluarkan putusan hakim yang diucapkan di depan persidangan dengan tujuan untuk memutus atau menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan.⁶⁴ Putusan akhir itu tercatat pada Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby, yaitu:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Penggugat memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang “PS GLOW” dan merek dagang “PSTORE GLOW” yang terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik

⁶⁴ Mahjudi, *Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>, diakses pada 26 Maret 2023, pukul 19.57

- 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.

Putusan tersebut lahir dari pertimbangan hukum seorang hakim yang berisi mengenai alasan atau argumentasi yang dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan yang akan dijatuhkan.⁶⁵ Putusan ini lahir setelah terlihat nyata bagi hakim bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, sehingga terlihat adanya suatu hubungan hukum antara para pihak yang tentunya memuat pasal-pasal atau peraturan yang berlaku tentang kasus yang berkaitan.

Pada putusan angka 2 (dua) hakim menyatakan PENGGUGAT memiliki hak eksklusif 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). Hakim memutuskan hal ini dengan pertimbangan sebagaimana fakta persidangan diketahui bahwa Penggugat adalah pemegang hak lisensi merek dagang “PS

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2017), Hlm. 158

GLOW” Terdaftar Nomor IDM000639146 berdasarkan Akta Penegasan Perjanjian Kerjasama Pemberian Lisensi Merek Dagang Nomor 10 Tanggal 27 Oktober 2021 (Bukti P-5) serta Sertifikat Pencatatan Perjanjian Lisensi Atas Merek Terdaftar “PS GLOW” IDM000639146 sesuai Bukti P-6. Secara teori, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek yang dijelaskan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Setelah pendaftar melalui prosedur sampai terbitnya sertifikat kementerian, maka pemilik merek memiliki hak eksklusif secara mutlak terhadap merek tersebut.⁶⁶

Selanjutnya, pada putusan angka 3 (tiga) hakim Menyatakan Tergugat 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.

Berdasarkan putusan tersebut, mengacu kepada *Prinsip First to File System* maka harusnya hakim memutuskan bahwa pihak “PS GLOW” lah yang mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan merek “MS GLOW”. Karena dalam persidangan hakim mempertimbangkan bahwa terdapat kesamaan komposisi antara kedua pihak. Jadi, dapat dipahami bahwa hakim menimbang bahwa kategori/kelas produklah yang merupakan dasar

⁶⁶ <https://jdih.dgip.go.id/> Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

pertimbangan hakim dalam memutus perkara kesamaan pada pokoknya dalam sengketa ini.

Hakim menyatakan tergugat secara tanpa hak melawan hukum menggunakan merek dagang “MS GLOW” berdasarkan pertimbangan 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” akan tetapi ternyata Tergugat IV dalam memberikan izin 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.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penggunaan “MS GLOW” yang berbeda dari merek yang sesungguhnya pada sertifikat merek IDM000633038 yakni “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE” adalah tidak dibenarkan sehingga tidak dilindungi sebagaimana mestinya. Hal ini berdasarkan keterangan ahli Dr. Suyud Margono, S.H., M.H., 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

mbingungkan konsumen sebab merek terdaftar yang dilindungi adalah “BANANA FOR APE”.⁶⁷

2. Prinsip *First to File System* dealam Sengketa Merek “MS GLOW” dan “PS GLOW”

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Hal ini menjelaskan bahwa secara tidak langsung pendaftaran merek di Indonesia menggunakan Sistem Konstitutif yang menganut prinsip *First to File System*. *First to File System* sendiri adalah pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu dengan iktikad baik sesuai dengan prosedur, maka merek itulah pihak yang diakui sebagai pemegang merek dan mendapatkan perlindungan hukum⁶⁸. Terdaftar disini berarti setelah pendaftar melakukan permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif atas persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat⁶⁹. Setelah pendaftar atau pemohon terbukti telah mendaftarkan mereknya sesuai *First to file system* dan beriktikad baik serta melalui semua prosedur yang berlaku maka hal itu melahirkan hak eksklusif terhadap merek yang didaftarkan.

Dalam kasus ini tercatat pada halaman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bahwa “MS GLOW” melakukan pendaftaran pada tanggal 26 April 2018 dengan nomor pendaftaran IDM000731102.

⁶⁷ Suyud Margono, Saksi Ahli Pada Persidangan “PS GLOW” melawan “MS GLOW”, Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby, Hlm. 125

⁶⁸ Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Cet. Ke-3 (Malang: Setara Press, 2020), 59

⁶⁹ Dezza Al Manda, *Sistem First To File sebagai Perlindungan Hukum dalam Hukum Merek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/PDT.SUS- MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST.)*, (Undergraduate Thesis : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021) Hlm. 36

Selanjutnya, pendaftaran tersebut diterima sebagaimana tercatat pada halaman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bahwa telah berlaku perlindungan terhadap merek tersebut dalam jangka waktu 10 tahun yaitu dari tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2028. Di lain pihak, pada halaman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tercatat bahwa “PS GLOW” melakukan pendaftaran pada 24 April 2021 dengan nomor pendaftaran IDM000969902. Pendaftaran tersebut diterima sebagaimana tercatat pada halaman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bahwa telah berlaku perlindungan terhadap merek tersebut dalam jangka waktu 10 tahun yaitu dari tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2031.

Jadi, berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa pihak “MS GLOW” mendaftarkan lebih dahulu daripada pihak “PS GLOW”. Hal ini bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa merek yang mendapat hak eksklusif dan dilindungi adalah merek yang terlebih dahulu mendaftarkan atau disebut juga *First to File*.

Namun, secara teori berbanding terbalik dengan putusan hakim yang telah keluar. Dalam kasus ini sesuai dengan putusan hakim tercatat bahwa pihak penggugat yaitu pihak “PS GLOW” memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang “PS GLOW” dan merek dagang “PSTORE GLOW” yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik).

Jadi, berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa mengapa hakim memberikan putusan bahwa “PS GLOW” memiliki hak eksklusif satu-satunya terhadap merek karena “MS GLOW” mendaftarkan merek tidak sesuai kelas. Maka dari itu mereka dinilai melakukan perlawanan terhadap sengketa merek secara tanpa hak karena tidak mendapat perlindungan hukum. “MS GLOW” tercatat di halaman DJKI mendaftarkan merek dengan kode kelas No. 32 yang ternyata kategori minuman serbuk. Sementara itu merek yang terdaftar di halaman DJKI pada tanggal 20 September 2016 sesuai kelas yaitu kode kelas No.3 yang merupakan produk kecantikan/kosmetik/perawatan wajah adalah merek “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE”, yang mana tidak digunakan sebagai merek yang mereka gunakan untuk melakukan kegiatan jual beli yang dilakukan selama ini. Hal ini berlainan dengan “PS GLOW” yang mendaftarkan merek dengan kode kelas No. 3 yaitu produk kecantikan/kosmetik/perawatan wajah yang sebagaimana hal ini sesuai dengan pokok perkara dalam persidangan. Selain itu, di dalam persidangan terbukti bahwa terdapat kesamaan komposisi produk yang menyebabkan “MS GLOW” dinilai meniru karena melakukan produksi dengan merek yang terdaftar sesuai kelasnya yaitu kode kelas No. 3.

Berdasarkan dengan penjelasan tersebut, kesimpulan mengenai pemaknaan hakim terhadap prinsip *First to file system* disini adalah walaupun merek terdaftar lebih dahulu namun tidak sesuai dengan kode kelas produk yang diperjualbelikan dan diperkarakan, maka hal itu dinilai meniru dan menggunakan merek secara tanpa hak.

Jika dilihat dari prinsip *First to File System*, hal ini tidak dapat dikatakan unsur meniru. Karena dijelaskan pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- 1) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- 2) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- 3) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;
- 4) Indikasi Geografis terdaftar.

Berkaitan dengan itu maka tidak ada unsur meniru dari pihak “MS GLOW” karena mereka mendaftarkan merek lebih dahulu daripada pihak “PS GLOW”. Hakim memiliki pertimbangan bahwa produk “MS GLOW” terdapat kesamaan komposisi dengan pihak “PS GLOW”. Jika mengacu kepada prinsip *First to File System* maka seharusnya hakim mempertimbangkan bahwa produk “PS GLOW” terdapat kesamaan komposisi dengan produk “MS GLOW”.

B. Dampak dan Implikasi Hukum dari Pemaknaan Hakim Terhadap Pemegang Hak yang Sebenarnya.

Setelah melewati proses persidangan yang sesuai prosedur, hakim sebagai pejabat negara mengeluarkan putusan hakim yang diucapkan di depan persidangan dengan tujuan untuk memutus atau menyelesaikan suatu perkara atau

perselisihan antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Putusan akhir kasus antara pihak “PS GLOW” dan “MS GLOW” ini tercatat pada Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby, yaitu:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Penggugat memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang “PS GLOW” dan merek dagang “PSTORE GLOW” yang terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik).
- 3) Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang “MS GLOW” yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang “PS GLOW” dan merek dagang “PSTORE GLOW” yang digunakan Penggugat untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik) terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- 4) Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.37.990.726.332,- (tiga puluh tujuh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) secara tunai dan seketika.
- 5) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Hakim memiliki pemahaman dengan menggunakan pendekatan prinsip *First to File System* yang melahirkan putusan memenangkan pihak “PS GLOW” yang secara hukum mendaftarkan merek terlebih dahulu sesuai kelas produk yang akan dipasarkan. Jadi, hakim berpemahaman bahwa pihak “PS GLOW” mendapat perlindungan hukum dan memiliki hak eksklusif terhadap mereknya.

1. Dampak Pemaknaan Hakim Terhadap Pemegang Hak yang Sebenarnya

Berdasarkan pemahaman hakim dan putusan yang dilahirkan maka akan menimbulkan dampak terhadap pemilik hak yang sebenarnya. Sesuai dengan skripsi ini dapat dikatakan bahwa pihak “MS GLOW” sebagai

pemilik hak yang sebenarnya. Dalam persidangan tercatat dan terbukti bahwa pihak “MS GLOW” yang melakukan perlawanan secara tanpa hak menggunakan merek “MS GLOW” karena tidak terdapat perbedaan antara kategori merek terdaftar dengan produk yang mereka pasarkan dalam melakukan kegiatan jual beli. Hal ini menyebabkan terbuktinya “MS GLOW” meniru merek “PS GLOW” yang terlihat dalam kesamaan komposisi produknya.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, maka hal itu memiliki dampak bagi pihak “MS GLOW”. Sesuai dengan yang tercatat dalam putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby dikatakan bahwa “MS GLOW” tidak memiliki hak eksklusif terhadap mereknya sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggunaan merek dan jika terjadi sengketa. Selain itu, pihak “MS GLOW” dijatuhkan denda yaitu 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).

Denda tersebut dijatuhkan berdasarkan pertimbangan hakim yaitu dalam fakta persidangan penggugat mengalami pemeriksaan dan proses pidana sehingga tidak dapat menjalankan kegiatan usaha sehingga terpaksa merumahkan dan memutus hubungan kerja dengan Sebagian besar karyawan dan 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. Hal ini selaras dengan pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tiap perbuatan yang

melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, maka wajib baginya untuk mengganti kerugian tersebut.⁷⁰

2. Implikasi hukum

Pihak “MS GLOW” mendaftarkan merek tidak sesuai kelas yang menyebabkan mereka dinilai melakukan perlawanan terhadap merek yang bersengketa secara tanpa hak karena tidak mendapat perlindungan hukum. “MS GLOW” tercatat di halaman DJKI mendaftarkan merek dengan kode kelas No. 32 yang ternyata kategori minuman serbuk. Sementara itu merek yang terdaftar sesuai kelas yaitu kode kelas No.3 yang merupakan produk kecantikan/kosmetik/perawatan wajah adalah merek “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE” yang mana tidak digunakan sebagai merek yang mereka gunakan untuk melakukan kegiatan jual beli yang dilakukan selama ini.

Jika dilihat dari permasalahan tersebut maka “MS GLOW” harusnya melakukan kegiatan pemasaran produknya dengan menggunakan merek terdaftar yang sesuai kelasnya yaitu “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE”. Hal ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai kesalahan kecil yang dilakukan pihak “MS GLOW” namun berakibat sangat fatal. Karena mengambil nama merek terdaftar sesuai kelas produk No.3 (produk kecantikan/kosmetik/perawatan wajah) yaitu “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE” dengan memenggal kata “MS GLOW” saja. Namun, penggalan nama merek “MS GLOW” juga telah terdaftar di DJKI (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan kode kelas 32 yang

⁷⁰ Pasal 1365 KUHPerdata <https://www.dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata.pdf> diakses pada 21 Juni 2023, Pukul 20.00 WIB

merupakan kategori minuman serbuk. Sedangkan produk yang dipasarkan dengan menggunakan merek “MS GLOW” adalah produk kosmetik/kecantikan/perawatan wajah.

Di lain hal, hakim memiliki pertimbangan yang berasal dari fakta persidangan bahwa terdapat kesamaan komposisi dalam produk “MS GLOW” dan “PS GLOW”. Selanjutnya hakim mengeluarkan putusan bahwa Pihak “MS GLOW” 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. Jika mengacu kepada prinsip *First to File System* maka hakim harusnya mempertimbangkan bahwa produk “PS GLOW” terdapat kesamaan komposisi dengan produk “MS GLOW” karena mendaftarkan merek lebih dahulu. Sesuai dengan putusan itu, maka terlihat hakim tidak mempertimbangkan dengan menggunakan pendekatan prinsip *First to File System*.

Pada akhirnya, sengketa ini dilanjutkan kepada tahap kasasi yang dimuat dalam putusan Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 pada tanggal 30 Januari 2023 yang berisi, antara lain:

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA, tersebut;
- 2) Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA, PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA, GILANG WIDYA PRAMANA, 4.

SHANDY PURNAMASARI, TITIS INDAH WAHYU AGUSTIN, SHEILA MARTHALIA, tersebut;

- 3) Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 12 Juli 2022;

Pada putusan kasasi nomor 3 (tiga) dijelaskan bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 12 Juli 2022 dibatalkan. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa pihak “PS GLOW” melakukan perlawanan hukum secara tanpa hak. Karena sebelumnya terdapat perkara terdahulu Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn diputus tanggal 13 Juni 2022 yang memutuskan bahwa dinyatakan batal pendaftaran merek atas nama “PS GLOW” dengan alasan terbukti beriktikad tidak baik dalam melakukan pendaftaran merek.⁷¹

Maka dari itu, sengketa antara pihak “MS GLOW” dan “PS GLOW” ini dapat dijadikan acuan bagi masyarakat yang menjalani bidang usaha yang menggunakan merek agar hal ini tidak terulang kembali. Dalam hal ini masyarakat harus memperhatikan dengan teliti pada saat melakukan pendaftaran mereknya. Masyarakat harus teliti terhadap penamaan merek, apakah merek yang didaftarkan terdapat unsur meniru merek lain yang terlebih dahulu terdaftar. Selain itu, harus teliti juga terhadap kode kelas merek yang didaftarkan harus sesuai dengan produk apa yang akan mereka produksi dalam menjalankan bidang usahanya. Hal ini harus diperhatikan agar mendapat perlindungan hukum dan hak eksklusif jika terjadi sengketa.

⁷¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang dibahas oleh peneliti sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka peneliti mendapatkan dua kesimpulan. Pertama, pemaknaan hakim terhadap prinsip *first to file system* yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek pada sengketa pendaftaran merek “Ms Glow For Cantik Skincare” dan “Ps Glow” putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby yaitu walaupun merek terdaftar lebih dahulu namun tidak sesuai dengan kode kelas produk yang diperjualbelikan dan diperkarakan, maka hal itu dinilai meniru dan menggunakan merek secara tanpa hak. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip *First to File System* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kedua, dampak dari pemaknaan hakim terhadap pemegang hak yang sebenarnya adalah bahwa “MS GLOW” tidak memiliki hak eksklusif terhadap mereknya sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggunaan merek dan jika terjadi sengketa. Selain itu, “MS GLOW” juga harus membayar denda karena terdapat fakta persidangan bahwa produknya memiliki kesamaan komposisi dengan produk yang memiliki hak eksklusif yaitu “PS GLOW”. Selanjutnya, implikasi hukum dari sengketa ini adalah hakim harusnya mempertimbangkan bahwa produk “PS GLOW” terdapat kesamaan komposisi dengan produk “MS GLOW” karena mendaftarkan merek lebih dahulu. Oleh

karena itu, terlihat hakim tidak mempertimbangkan dengan menggunakan pendekatan prinsip *First to File System*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan melalui skripsi ini maka penulis memberikan saran agar tidak terjadi hal seperti ini, yaitu:

1. Sebaiknya dalam melakukan pendaftaran merek masyarakat dapat memahami terlebih dahulu tentang peraturan tentang merek, sengketa merek yang pernah terjadi, dan hal lainnya yang berkaitan dengan merek sebagai acuan bagaimana memahami secara teori dan pemaknaan hakim mengenai prinsip *first to file system*.
2. Sebaiknya masyarakat harus memperhatikan dengan teliti pada saat melakukan pendaftaran mereknya. Masyarakat harus teliti terhadap penamaan merek mereka, apakah merek yang mereka daftarkan terdapat unsur meniru merek lain yang terlebih dahulu terdaftar. Selain itu, harus teliti juga terhadap kode kelas merek yang mereka daftarkan harus sesuai dengan produk apa yang akan mereka produksi dalam menjalankan bidang usahanya. Jika tidak, maka dapat mengakibatkan hilangnya hak eksklusif dan membayar denda ganti rugi terhadap pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016

Tentang Pendaftaran Merek, <https://jdih.dgip.go.id/>

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Buku

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V

Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004

Astriani, Dwi Sri rezki. *Penghapusan Merek Terdaftar*, Bandung: PT Alumni,

2009

Casavera, *8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia Cet ke-1*, Yogyakarta: Graha

Ilmu, 2009

Damiab, Edi dkk. *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT ALUMNI, 2011

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011

Hidayah, Khoirul. *Hukum Kekayaan Intelektual*, Cet. Ke-3, Malang: Setara Press,

2020

Janed, Rahma. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*,

Surabaya : Airlangga University, 2007

Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013

Marzuki, Peter Mahmud. "*Penelitian Hukum*", Jakarta : Kencana, 2017

Muhammad, Abdul Kadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Aditya, 2001

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet.XXVIII, PT. Intermasa : Jakarta, 1996

Syarifin, Pipin. *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*

Jurnal

Fajar, Mukti, dkk. *Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Pendaftaran Hukum Merek di Indonesia*, Ius Quia Lustum Faculty of Law, Vol. 25, Issue 2, Mei 2018

Huda, Nurul dan Rohmah Miftahul Jannah. *Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam*, SUHUF No. 1 Vol 24, 2012

Istiqmalia, Medisita Nurfauziah dan Iwan Erar Joesoef. *Iktikad Baik pada Pendaftaran Merek: Studi Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal di Indonesia*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia JPHI, Vol. 2, 3 Oktober 2021

Lumopa, Farly. Suherman, dan Imam Haryanto, *Iktikad Baik Dalam Pendaftaran Merek Terkenal di Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 2, Desember 2018

Putra, Sendy Anugrah Sutisna. *Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Penerapannya Dalam Praktik Dihubungkan Dengan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal*, AKTUALITA Vol.2 No.1, Juni 2019

Skripsi

Arlan, Aria Muh. *Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Compass Versus Campess Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Undergraduate Thesis : Universitas Pasundan Bandung, 2021
<http://repository.unpas.ac.id/54928/2/>

Bangun, Sari Dewi Sartika. *“Perlindungan Merek Terkenal Dihubungkan dengan Iktikad Tidak Baik Studi Putusan No. 558k/Pdt. Sus Hki/2015”*
 Undegraduate Thesis : Universitas Sumatera Utara Medan, 2017
<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/68867>

Hajizi, Muhammad Ikbal. *Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Gudang Garam dan Gudang Baru (Studi Kasus Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015)*, Undergraduate Thesis : UIN Syarif Hidayatullah. 2019
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr/article/view/12007>

Lestari, Puji. *Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Blitar tentang Perjanjian Jual Beli Tanah Tinjauan Teori Keadilan Hukum Islam (Studi Putusan No. 109/Pdt.G/2018/PN.Blt)*, Undergraduate Thesis : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020

Manda, Dezza Al. *Sistem First To File sebagai Perlindungan Hukum dalam Hukum Merek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/PDT.SUS-MERREK/2019/PN NIAGA JKT.PST.)*, Undergraduate Thesis : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/58197/1/>

Maulana, Anang Fahrudin. *Perlindungan Hukum Merek Dagang dan Merek Kolektif Tenun Ikat Troso Menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis*, Undergraduate Thesis : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2021

Mazna, Masayu. *Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang yang Terdaftar Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Undergraduate Thesis : Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019
<http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4513/1/>

Rohmatin, Embi Ebi. *Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Putusan No.2303/Pdt.G/PA.Mlg tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan*, Undergraduate Thesis : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018

Website

“Ratio Decidendi”, https://id.wikipedia.org/wiki/Ratio_decidendi diakses pada 25 Maret 2023, Pukul 18:36

<https://dgip.go.id/memahami-merek> diakses pada 25 Maret 2023, pukul 23.13

<https://msglowid.com/about/brandstory> Di Akses Pada 5 April 2023, Pukul 19.00

<https://www.idntimes.com/hype/fun-fact/cynthia-nanda/siapa-pendiri-ps-glow-lengkap-dengan-daftar-produk> Di Akses Pada 5 April 2023, Pukul 19.04

Mahjudi. *Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim*,
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>

Riyanto, Mahmud Hadi dan Ahmad Taujan Dzul Farhan. *Asas-Asas Putusan Hakim*, Hakim Pengadilan Agama Bajawa, NTT, 2020
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7>

Wicaksono, Indirani. *Kaidah Hukum Mengenai Peniruan Merek Dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Bag. 1)*,
<http://www.thewicaksonos.info/kaidah-hukum-mengenai-peniruan-merekdalam-uu-no-15-tahun-2001-tentang-merek-bag-1.html>

LAMPIRAN

Lampiran 1.1

No. Pendaftaran
IDM000633038


Tgl. Pendaftaran
2018-08-08

MS GLOW / for cantik skincare + LOGO

Status
(TM) Didaftar

Detail

NOMOR PENGUMUMAN BRM1518	TANGGAL PENGUMUMAN 2018-04-20
NOMOR PERMOHONAN D002016044408	TANGGAL PENERIMAAN 2016-09-20
TANGGAL DIMULAI PELINDUNGAN 2016-09-20	TANGGAL BERAKHIR PELINDUNGAN 2026-09-20



Pubiikasi

Pangkalan Data Kekayaan Intelektual

Merek Cari


Kelas Nice	KODE KELAS	JENIS BARANG / JASA
	3	KOSMETIK, BEDAK, CAT RAMBUT LULUR, MANGIR, CREAM UNTUK MUKA, LIPSTIK, PELEMBAB, DEODORANT, PEMBERSIH MUKA

Prioritas	NOMOR	KEWARGANEGARAAN

Pemilik	NAMA	ALAMAT	KEWARGANEGARAAN
	SHANDY PURNAMASARI	Jl. Kemang Utara VIII No. 46 H, RT/RW 013/004, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan	ID

Bukti Pendaftaran Merek “MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE” di Website
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

Lampiran 1.2

	No. Pendaftaran IDM000731102	Tgl. Pendaftaran 2020-05-16
---	--	---------------------------------------


MS GLOW

Status


(TM) Didaftar

Detail

NOMOR PENGUMUMAN BRM1824A	TANGGAL PENGUMUMAN 2018-05-03
NOMOR PERMOHONAN DID2018020375	TANGGAL PENERIMAAN 2018-04-26
TANGGAL DIMULAI PELINDUNGAN 2018-04-26	TANGGAL BERAKHIR PELINDUNGAN 2028-04-26



Publikasi
Publikasi A ↓

 Pangkalan Data Kekayaan Intelektual

Merek ms glow Cari

32 Minuman serbuk instan, Minuman serbuk teh

Prioritas	NOMOR	KEWARGANEGARAAN
Pemilik	NAMA	KEWARGANEGARAAN
	ALAMAT	KEWARGANEGARAAN
	CV. CANTIK INDONESIA	ID
	Jl. Perusahaan B2/10, RT/RW: 003/004, Desa Banjararum, Kec. Singosari, Malang, Jawa Timur 65124	ID
Konsultan	NAMA	KEWARGANEGARAAN
	ALAMAT	KEWARGANEGARAAN
	Ichwan Anggawirya, S.Sn., S.H.	ID
	INDOTRADEMARK STC Senayan Lt 3 No 169, Jl Asia Afrika, Jakarta 10270, Indonesia	ID

Copyright © 2021 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Bukti Pendaftaran Merek “MS GLOW” di Website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

Lampiran 1.3

Pangkalan Data Kekayaan Intelektual

Merek: PS GLOW Q, Cari

[Kembali ke pencarian](#)

No. Pendaftaran: IDM00069902 Tgl. Pendaftaran: 2022-06-29

PS GLOW

Status: TMD Didaftar

Detail

NOMOR PENGUMUMAN BRM2122A	TANGGAL PENGUMUMAN 2021-04-27
NOMOR PERMOHONAN DID2021028748	TANGGAL PENERIMAAN 2021-04-24
TANGGAL DIMULAI PELINDUNGAN 2021-04-24	TANGGAL BERAKHIR PELINDUNGAN 2031-04-24

Publikasi: Publikasi A

Transaksi: PS GLOW merupakan suatu penamaan

Kelas Nice: KODE KELAS JENIS BARANG / JASA

Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik), apitoxin (racun lebah madu) untuk keperluan kosmetik, astringen untuk keperluan kosmetik, Bahan kimia sebagai komponen dari krim, losion atau kosmetik, Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim, losion, atau kosmetik, bahan pemoles untuk pengawetan kulit, Bahan pengawet kulit (pengkilat), bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh, Bahan-bahan perawatan pribadi dan penuaan yang digunakan sebagai kosmetik, pelembab dan pelembut kulit tubuh, pelembab kulit, pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan, pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik, Pelembab kulit sensitif, Pelembab Leher (kosmetik), Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik, pelembab wajah kosmetik, pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit, pelindung matahari untuk bibir (kosmetik), pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik, pembersih kulit, Pembersih kulit non medis, Pembersih makeup all-in-one, pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik, pembersih untuk kuas kosmetik, Pembersih wajah (kosmetik), pembilasan rambut (kondisioner sampo), pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik, pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik, pencerah kulit, Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan, pencuci tubuh (sabun) bayi, Pengawet kulit (poles), pengawet untuk kulit [poles], pengelupas sel kulit (peel) wajah, pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat, Pensil highlighter (kosmetik), pensil kosmetik, pensil mata kosmetik, penutup mata gel untuk keperluan kosmetik, penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak, penyegar kulit,

Prioritas	NOMOR	KEWARGANEGARAAN
Pemilik	NAMA	ALAMAT
	Monesia Lintang Nugraheni	Cangkol Rt.001/008 Kel. Cangkol, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah 57521 Alamat Surat Menyurat: Kementerian Koperasi Dan UKM Asdep Perlindungan Dan Kemudahan Usaha Mikro Lt. 5 Jl. HR. Rasuna Said Kav 3-4, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Konsultan	NAMA	ALAMAT
	Agung Nugroho S.H.,	Equity Tower Lantai 49 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53

Copyright © 2021 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Bukti Pendaftaran Merek “PS GLOW” di website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Irvan Gibran
NIM : 18220109
Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 21 Februari 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Agam, No. 134, Siteba
Kota Padang, Sumatera
Barat

PENDIDIKAN FORMAL

1. TK Pertiwi III Padang (2004-2005)
2. SDN 09 Surau Gadang (2005-2012)
3. MTsN Model Padang (2012-2015)
4. MAN 2 Kota Padang (2015-2018)
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2018-2023)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Minangkabau (HIMAMI) UIN Malang Tahun 2018-2022