

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era perdagangan global seperti sekarang ini, bisnis semakin berkembang dan maju sehingga para pelaku usaha mulai memperdagangkan produknya melalui pengiklanan yang merujuk pada mereknya agar tetap bertahan di dunia perdagangan. Di sisi lain, pelaku usaha juga harus mampu membaca pasar untuk dapat memilih kualitas barang atau jasa yang diberikan dan profesionalisme dalam memuaskan pelanggan, terutama dalam memilih merek dagang yang akan dijadikan simbol dari barang yang diproduksi oleh pelaku usaha.

Hadirnya Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) senantiasa berubah untuk mencerminkan dinamika perkembangan masyarakat, dimana masyarakat Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah HKI. Permasalahan terkait HKI juga akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi hingga aspek budaya.¹ Salah satu bagian HKI yang harus diatur dan dilindungi yaitu merek.

Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG). Merek adalah salah satu HKI yang sudah diakui di Indonesia yang dimana merupakan adopsi dari perjanjian *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut TRIP's).

¹ Erlina, Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Merek, Studi pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Jurnal Pranata Hukum*, Edisi Nomor 1 Volume 8, 2013, hlm. 34. (34-47)

Hak merek dalam ruang lingkup HKI merupakan salah satu bagian dari Hak Milik Perindustrian. Sebuah gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih elemen tersebut dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang dan/atau jasa dihasilkan oleh orang perseorangan atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Masyarakat seringkali mengaitkan suatu mutu atau kualitas barang dan jasa dengan merek tertentu, maka hak merek menjadi sangat penting dalam pemasaran global. Sebuah merek juga harus memiliki daya pembeda yang cukup, atau kemampuan untuk memisahkan diri dari barang atau jasa bisnis lain.² Karena dengan merek sebuah produk dapat mempunyai nilai jual yang tinggi dan sebagai tanda pembeda dengan produk lainnya. Daya pembeda ini termasuk bagian unsur terpenting dalam suatu merek karena memiliki fungsi utama sebagai identitas, *branding*, ataupun ciri khas dari suatu produk yang dapat membedakannya dengan produk lain.

Merek sebagai tanda pada mulanya merupakan iklan bagi pembuat merek, dan kemudian berkembang untuk menghindari permasalahan hukum terkait siapa yang membuat merek tersebut, dan kemudian merek berperan menekankan kualitas barang yang melekat pada merek tersebut. Merek merupakan definisi hukum yang memberikan perlindungan dan upaya

² Iffan Khironi, Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll, *Unnes Law Journal*, Edisi Nomor 2 Volume 2, 2013, hlm. 130. (130-136)

pemulihan jika suatu tanda perdagangan digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu.³

Perlindungan merek di Indonesia saat ini telah diatur dalam UU MIG. Hingga saat ini tercatat Pemerintah telah beberapa kali mengubah Undang-Undang Merek. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Dagang adalah salah satunya. Prinsip utama undang-undang ini adalah bahwa hak merek dagang diperoleh melalui penggunaan awal (juga dikenal sebagai "sistem penggunaan pertama" atau "sistem deklaratif"). Setelah itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang mengatur tentang Merek menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Selanjutnya direvisi kembali untuk melakukan penyempurnaan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Kemudian untuk penyempurnaan dan kepraktisannya dibuat *single text* melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.⁴ Setelah lima belas tahun kemudian Indonesia mengeluarkan aturan baru tentang merek untuk mengganti aturan yang lama melalui UU MIG yang masih digunakan hingga saat ini.

Dengan adanya hukum yang mengatur tentang merek yang ada di Indonesia. Seharusnya pengaturan ini dapat melindungi merek milik seseorang atau badan hukum dari pelanggaran hak merek, sehingga pemilik merek yang terdaftar tidak akan dirugikan seperti menurunnya angka penjualan atau barang

³ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Airlangga University Press, Surabaya, 2007, hlm 160.

⁴ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law)*, Ctk. Kesatu, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 15.

yang diproduksi oleh pelaku usaha pendompleng merek tidak sepadan dari segi kualitasnya. Sehingga perlunya mendaftarkan merek agar para pelaku usaha mempunyai perlindungan hak atas mereknya dan sebagai upaya untuk menghindari klaim sepihak dari para kompetitor. Merek terdaftar berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan sesuai dengan yang diatur pada Pasal 35 ayat (1) UU MIG. Jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama.

Pemilik merek wajib mendaftarkan mereknya, tetapi hanya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berwenang memberikan hak pakai kepada mereka (selanjutnya disebut Dirjen HKI) jika pemohon merek mengajukan permohonan pendaftaran merek yang asli. Komponen yang sangat penting dari permintaan pendaftaran merek dagang adalah demonstrasi iktikad baik. Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara jujur dan adil, tanpa bermaksud memanfaatkan, meniru, atau menjiplak nama merek pihak lain untuk kepentingan usahanya sendiri, merugikan pihak lain, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi persaingan tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen, dikatakan bertindak dengan iktikad baik.⁵

Sistem deklaratif (*first to use*) dan sistem konstitutif (*first to file*) adalah dua sistem yang biasa digunakan untuk pendaftaran merek. Pendaftaran merek dagang tidak diperlukan untuk pendaftaran merek dagang dalam sistem deklaratif. Pendaftaran hanya berfungsi untuk menunjukkan bahwa pihak yang

⁵ Mardianto, Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi Nomor 1 Volume 10, 2010, hlm. 44. (43-50)

melakukan pendaftaran adalah pengguna pertama merek tersebut. Tujuan pendaftaran merek bukan untuk memberikan hak, melainkan untuk menimbulkan suatu tuduhan hukum atau dugaan bahwa orang yang mereknya didaftarkan adalah pemilik merek dan pemakai pertama merek tersebut.⁶ Hak atas merek dicapai melalui pendaftaran dalam sistem konstitutif, artinya hak eksklusif atas merek diberikan karena pendaftaran (*required by registration*).

Sistem stelsel yang mengatur pendaftaran merek di Indonesia menetapkan bahwa hanya pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan merek yang boleh menggunakannya, dan pihak lain harus menghormati hak pendaftar sebagai hak mutlak untuk melakukannya. Sistem ketatanegaraan ini mengikuti asas *first to file* yang menyatakan bahwa negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang sejenis dengan merek yang telah diajukan lebih dahulu kepada pihak lain untuk didaftarkan. Sebaliknya, negara hanya memberikan pendaftaran kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek. produk/jasa yang identik. Bukan penggunaan tetapi pendaftaran dianggap signifikan dan menetapkan kepemilikan merek. Pihak ketiga wajib menghormati hak pendaftar merek sebagai hak mutlak karena hanya badan yang mendaftarkan merek yang berhak atas itu.⁷

Agar merek dapat didaftar dalam daftar umum merek maka permohonan pendaftaran merek harus diterima terlebih dahulu. Berdasarkan rumusan Pasal 21 ayat (3) UU MIG, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik, merek juga tidak dapat

⁶ Rahmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 332.

⁷ Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010, hlm. 68-69.

didaftar apabila memenuhi unsur yang terindikasi bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, tidak mempunyai daya pembeda serta dianggap menjadi milik umum; atau merupakan keterangan yang berhubungan dengan barang atau jasa yang dimohonkan untuk pendaftarannya.

Pada prinsipnya, merek yang telah terdaftar tidak boleh memiliki kemiripan dengan merek milik pihak lain, dan merek yang secara substansial memiliki kemiripan dengan merek milik pihak lain harus ditolak oleh Dirjen HKI karena dianggap telah melanggar ketentuan yang ada dalam pendaftaran merek. Merek yang terdaftar tidak berarti aman dari penghapusan atau pembatalan merek, karena undang-undang merek mengatur ketentuan tentang hal itu, sehingga untuk merek terdaftar dapat dilakukan penghapusan dan pembatalan apabila kriteria menurut UU MIG terpenuhi.⁸

Meskipun dalam prakteknya masih terdapat suatu merek yang berhasil didaftar akan tetapi tidak memenuhi unsur-unsur merek yang tidak dapat didaftar dan harus ditolak oleh Dirjen HKI, merek tidak serta merta selalu mendapatkan perlindungan, karena UU MIG sudah dirancang tidak hanya untuk melindungi kepentingan pemilik merek terdaftar itu sendiri tetapi juga membuka peluang bagi pihak lain agar dapat mendaftarkan merek dan memiliki hak atas mereknya sendiri, hal inilah yang kerap kali menjadi pemicu munculnya sengketa karena merek yang telah terdaftar dapat diajukan

⁸ Sekar Dewi Rachmawati, “Hati-Hati! Begini Akibatnya Jika Merek Telah Terdaftar Namun Tak Pernah Digunakan”, terdapat dalam <https://smartlegal.id/hki/merek/2021/10/19/hati-hati-begini-akibatnya-jika-merek-telah-terdaftar-namun-tak-pernah-digunakan/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022.

penghapusan merek oleh pihak ketiga yakni apabila merek terdaftar tersebut telah dihapuskan maka pemilik merek lain dapat mendaftarkan mereknya di kelas barang dan/atau jasa yang sama meskipun merek yang akan didaftarkan tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar yang telah dihapuskan tersebut, hal ini dinilai dapat menimbulkan kerugian dan keuntungan pada masing-masing pihak.

Pelanggaran terhadap hak merek pun seringkali terjadi, mulai dari adanya kesamaan antara merek baik pada barang dan/atau jasa sejenis maupun tidak sejenis, mengikuti nama suatu merek terkenal, hingga menumpang popularitas terhadap merek terkenal (*passing off*). Pelanggaran-pelanggaran ini terkadang bukan hanya serta merta kesalahan dari para pihak yang bersengketa saja, akan tetapi juga merupakan kesalahan dari pejabat berwenang, karena tidak telitinya dalam memilah suatu pendaftaran baik itu merek, paten, hak cipta maupun pendaftaran lainnya.

Di Indonesia akhir-akhir ini, isu terkait *brand* semakin sering terjadi. Kasus yang melibatkan merek milik Shandy Purnamasari dengan merek MS GLOW dan merek milik Putra Siregar dengan merek PS GLOW merupakan salah satu kasus sengketa merek yang sedang ditangani di Indonesia. Perseteruan ini berawal dari adanya gugatan pembatalan merek yang dilakukan oleh Shandy Purnamasari terhadap Putra Siregar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan. Gugatan ini didasari atas pendaftaran merek yang dilakukan Putra Siregar berdasarkan iktikad tidak baik dan dianggap telah

mendominasi ketenaran mereknya yaitu MS GLOW, yang telah terdaftar sejak 2016 dan MS GLOW FOR MEN pada 2019.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn, majelis hakim menetapkan bahwa Shandy Purnamasari adalah pemilik sah merek “MS GLOW/for cantik skincare+LOGO” dan "MS GLOW FOR MEN", dan terdapat kesamaan dalam nilai inti kedua merek jika dibandingkan dengan "PSTORE GLOW" dan "PSTORE GLOW FOR MEN". Putra Siregar dituding memiliki motif jahat oleh majelis hakim karena telah membonceng, meniru, dan menjiplak ketenaran merek MS GLOW. Sehingga permintaan Shandy Purnamasari untuk menghentikan seluruh kegiatan manufaktur dan mencabut pendaftaran merek “PSTORE GLOW” dan “PSTORE GLOW FOR MEN” Putra Siregar disetujui oleh majelis hakim.

Putra Siregar mengajukan gugatan balik ke Pengadilan Niaga Surabaya karena merasa tidak terima dengan putusan hakim Pengadilan Niaga Medan dan menggugat enam tergugat yaitu PT KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA, PT KOSMETIKA CANTIK INDONESIA, GILANG WIDYA PRAMANA, SHANDY PURNAMASARI, TITIS INDAH WAHYU AGUSTIN, dan SHEILA MARTHALIA. Berdasarkan putusannya, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan dan menetapkan bahwa PS GLOW dan PSTORE GLOW memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek yang telah terdaftar di Dirjen HKI untuk jenis golongan barang atau jasa kelas 3 (kosmetik) dan merek MS GLOW yang dimiliki oleh

Shandy Purnamasari dianggap telah melanggar hak kekayaan intelektual dan memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang PS GLOW dan PSTORE GLOW serta wajib membayar kerugian sebesar Rp 37.900.000.000 (tiga puluh tujuh sembilan ratus milyar rupiah) kepada perusahaan milik Putra Siregar.

Majelis hakim berpendapat bahwa merek MS GLOW tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya, karena penggunaan merek yang tidak sesuai dengan sertifikat merek yang terdaftar. Diketahui bahwa yang terdaftar untuk golongan barang atau jasa kelas 3 (kosmetik) adalah “MS GLOW/for cantik skincare+LOGO” sedangkan nama merek yang beredar di perdagangan di pasaran yaitu MS GLOW. Sehingga majelis hakim menilai tidak ada kemiripan di antara kedua merek tersebut.

Menanggapi putusan hakim tersebut, pihak MS GLOW mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Surabaya terkait sengketa merek dengan PS Glow dan menyatakan keberatan karena berdasarkan fakta hukum yang ada merek MS GLOW sudah terdaftar lebih dulu di Dirjen HKI pada 2016. Sedangkan merek milik Putra Siregar baru terdaftar pada Mei 2021 silam. Keputusan hakim tersebut menjadi masalah karena bertentangan dengan sistem yang berlaku di Indonesia yaitu sistem konstitutif atau *first to file* yang dimana pendaftar pertama berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya namun, fakta di lapangan tidak berkata demikian sehingga MS GLOW tidak memperoleh perlindungan hukum atas mereknya sebagaimana

mestinya dan justru alih-alih hakim terbukti mengesampingkan alasan hukum terkait penerapan prinsip *file to file* dalam memutus perkara tersebut.

Hal tersebut sungguh merugikan pihak MS GLOW sebagai pendaftar pertama, selain tidak mendapatkan kepastian hukum, juga tidak mendapatkan kemanfaatan hukum dan tidak mendapatkan keadilan atas putusan tersebut. Namun, apa yang telah dilakukan tergugat karena kelalaiannya tidak menggunakan mereknya sesuai dengan merek yang didaftarkan atau tercantum dalam sertifikat merek ini menjadikan mereknya tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Hal tersebut termasuk kelalaian yang mengakibatkan adanya celah hukum apabila terjadi sengketa merek.

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG ANTARA MS GLOW DENGAN PS GLOW BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa merek dagang menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berdasarkan

hasil Putusan Pengadilan Niaga Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby?

2. Bagaimana kepastian hukum terhadap merek dagang MS GLOW dan PS GLOW dalam putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendalami secara mendalam tentang:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penyelesaian sengketa merek dagang menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Niaga Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kepastian hukum terhadap merek dagang MS GLOW dan PS GLOW dalam putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, Peneliti akan tujukan kepada:
 - a. Akademisi

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap akan memberikan manfaat berupa gambaran atau masukan serta informasi, baik bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya hukum perdata di

bidang hak kekayaan intelektual dalam kaitannya terhadap penyelesaian sengketa merek dagang berdasarkan UU MIG.

b. Masyarakat

Peneliti berharap penelitian ini berguna sebagai bahan pembelajaran dan memberikan informasi bagi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran hukum atas pentingnya Hak Kekayaan Intelektual dalam pendaftaran dan perlindungan hukum merek agar dapat menghindari segala jenis multitafsir dan potensi yang dapat memicu sengketa di kemudian hari.

2. Secara Praktis diharapkan dapat memberi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, khususnya hakim agar lebih kompetitif dalam memberikan kepastian hukum dan memutus perkara yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa merek.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah melakukan penelusuran kepustakaan melalui berbagai referensi seperti buku, makalah, jurnal, skripsi terdahulu hingga internet serta berbagai pihak yang ahli dibidangnya. Penelitian ini merupakan karya orisinal dan bukan merupakan bentuk plagiat dari skripsi atau karya sejenis lainnya, untuk memberikan penegasan tentang orisinalitas penelitian ini dan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama, berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penulisan penelitian ini yang berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya.

Penelitian pertama berjudul “Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Compass Campess Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”. Skripsi ini merupakan karya Aria Muh Arlan yang dipublikasi pada tahun 2021. Fokus penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum pada kasus sengketa merek Compass Versus Campess. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

Penelitian pembandingan selanjutnya berjudul “Penerapan Azas Iktikad Baik Dalam Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putuan Mahkamah Agung No. 1149/K/Pdt.Sus-HKI/2017)”. Skripsi ini merupakan karya Yehand Permata Sari yang dipublikasi pada tahun 2019. Fokus penelitian tersebut membahas mengenai penerapan azas iktikad baik pada kasus sengketa merek Happy Babby. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif.

Berdasarkan penelusuran di atas, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian mengenai kepastian hukum hak atas merek terhadap para pihak yang bersengketa dan kasus yang diangkat oleh penulis berbeda yaitu sengketa MS GLOW dan PS GLOW. Sehingga penulis menyimpulkan, dari segi judul, dan fokus studi memiliki perbedaan yang jelas, sehingga penelitian ini tidak terdapat plagiat.

F. Tinjauan Pustaka

1. Merek

a. Pengertian Merek

Dalam Bahasa Indonesia, merek berarti tanda yang dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh suatu perusahaan.⁹ Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain,¹⁰ seperti penggunaan cap dan tanda lainnya yang memiliki daya pembeda sehingga dapat membedakan barang atau milik seseorang dan milik orang lain yang memiliki persamaan.

Tidak hanya itu, merek juga merupakan atribut produk yang dianggap memiliki peran penting, terutama dalam menumbuhkan pandangan positif yang akan dipercaya oleh konsumen. Persepsi positif serta kepercayaan dari konsumen terhadap suatu merek akan menimbulkan citra merek tersebut. Dapat dikatakan bahwa merek merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen.

Pengertian merek juga diatur didalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 UU MIG:

“Merek yaitu suatu tanda yang bisa diwujudkan dengan grafis berupa nama, logo, gambar, kata, huruf, susunan warna dan angka yang berbentuk dua dimensi ataupun tiga dimensi untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh manusia ataupun badan hukum didalam perdagangan barang dan/atau jasa.”¹¹

⁹ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hlm. 166.

¹⁰ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 44.

¹¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Merek merupakan bagian dari cabang HKI. Di era modern, pengaruh dari komunikasi yang sangat terbuka dan pemasaran yang sangat umum bagi pemilik dari merek untuk mengembangkan reputasi dan bahkan sebelum barang-barang dengan suatu merek dijual secara luas melewati lintas batas suatu negara.¹²

b. Fungsi Merek

Mengenai fungsi merek sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU MIG adalah sebagai alat pembeda barang atau jasa. Merek memiliki fungsi memberikan tanda pengenal barang, membedakan barang seseorang atau perusahaan dengan barang orang atau perusahaan lain, disamping itu merek juga mempunyai fungsi lain yang berbeda menurut sudut pandang produsen, pedagang dan konsumen.

Berdasarkan perspektif produsen, fungsi merek adalah untuk menjamin nilai produknya terutama dari segi kualitas, kemudahan penggunaan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan. Sedangkan dari sudut pandang pedagang, merek berfungsi untuk mempromosikan barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran, dan berdasarkan sudut pandang konsumen, merek diperlukan untuk mengadakan pilihan barang yang dibeli.¹³

¹² Michael dan Christine Kansil, Analisis Tanggung Jawab Direktorat Jenderal HAKI Terhadap Kasus Pendomplengan Nama/*Passing Off* Terhadap Merek Terkenal “M&G” Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan Nomor 526K/Pdt.Sus-HKI/2020), *Jurnal Hukum Adigama*, Edisi Nomor 2 Volume 4, 2021, hlm. 443.

¹³ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 45.

Sehingga, merek dapat menjamin nilai atau kualitas produk yang bersangkutan, sehingga tidak hanya bermanfaat bagi produsen yang memiliki barang dan merek, akan tetapi pada saat yang bersamaan juga memberikan jaminan kualitas kepada para pelaku usaha dan konsumen. Selain memberikan jaminan kualitas barang dagangan bermerek, juga berperan penting dalam sarana promosi khususnya bagi para produsen dan pelaku usaha guna untuk memperlancar dan memperluas perdagangan komoditas dalam rangka memperluas pasar produk tersebut.

Merek memiliki pengaruh yang signifikan dan merupakan aset berharga bagi semua pemangku kepentingan, terutama produsen, menurut sudut pandang tersebut di atas.

2. Sengketa Merek

Sengketa merek adalah sengketa yang pada umumnya terjadi antar pelaku usaha ataupun antara pelaku usaha dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang berkaitan dengan hak atas merek ataupun sengketa-sengketa yang bersinggungan dengan merek.

3. Sistem Pendaftaran Deklaratif (*First to Use*)

Sistem perlindungan merek *first to use* atau sistem deklaratif adalah sistem perlindungan yang memberikan hak eksklusif kepada pengguna pertama secara komersial suatu merek pada suatu wilayah tertentu,

meskipun pengguna merek tersebut belum mengajukan permohonan pendaftarannya dalam menggunakan merek tersebut secara komersial.¹⁴

Sistem *first to use* memberikan penjelasan bahwa perlindungan merek tidak perlu menunggu merek yang diajukan terdaftar pada kantor merek setempat, dengan membuktikan secara deklaratif bahwa pihak tersebut adalah pihak yang pertama kali menggunakan merek terkait, maka pihak tersebut akan diakui sebagai pihak yang berhak atas merek tersebut.

4. Sistem Pendaftaran Konstitutif (*First to File*)

Sistem konstitutif pendaftaran merek mensyaratkan merek untuk didaftarkan agar dapat diberikan perlindungan hukum. Setelah mendaftarkan merek dagang ke agen yang sesuai, hak eksklusif pada dasarnya akan diperoleh untuk penggunaannya di masa mendatang, memastikan bahwa merek dagang tersebut memiliki perlindungan hukum yang diperlukan. Sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, pendaftaran merek yang digunakan di Indonesia diatur dengan sistem ini.

Penggunaan sistem konstitutif akan melindungi merek-merek barang dan jasa yang telah terdaftar. Dengan penerapan sistem konstitutif ini maka tidak setiap orang atau badan hukum bisa secara sah memiliki merek dan akan dilindungi, bila mereknya itu tidak didaftarkan, hak atas merek ada jika mereknya dimintakan pendaftarannya pada Direktorat Jendral.¹⁵

¹⁴ Justisiasari P Kusumah, "Perbedaan Sistem Perlindungan Merek *First to File* dan *First to Use*", terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sistem-perlindungan-merek-ifirst-to-file-i-dan-ifirst-to-use-i-lt632997537ca5d>, diakses pada tanggal 1 April 2023.

¹⁵ Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejumlah Teori dan Prateknya di Indonesia*, Citta Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 187.

Sistem konstitutif menekankan bahwa pendaftaran merupakan syarat mutlak bagi merek untuk mendapatkan hak atas merek, maka timbulnya kepastian hukum bagi pemilik merek yang paling utama dan sah secara hukum untuk dilindungi, karena berdasarkan pada fakta hukum yaitu pendaftaran merek sebagai alat bukti utama, sehingga dikemudian hari tidak akan memicu sengketa antara pendaftar pertama dan pemakai pertama.

Sistem konstitutif mengandung arti sebagai berikut:¹⁶

- a. Hanya merek yang didaftar yang dapat melahirkan hak eksklusif (*exclusive right*) atas merek;
- b. Pemakaian saja belum menimbulkan hak eksklusif dan belum memperoleh perlindungan hukum;
- c. Sistem konstitutif ditegakkan di atas "*prior in tempore, melior injure*", siapa yang duluan mendaftarkan dia yang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Asas konstitutif ini disebut juga "*the first to file principle*";
- d. Dengan demikian sistem konstitutif mengandung paksaan untuk mendaftarkan (*compulsory to registered*).

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, peneliti mendefinisikan beberapa istilah kata kunci berdasarkan literatur yang dibaca sebagai berikut:

1. Merek Dagang

Merek dagang diartikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam

¹⁶ M Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 69.

bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang. Merek dagang ini juga merek yang diperdagangkan untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek dagang memiliki tanda pengenal berupa desain ataupun logo untuk menunjukkan ke otentikan produk tersebut dan agar para konsumen dapat mengenali dengan mudah produk yang diperdagangkan

2. *First to Use*

First to use adalah sistem pendaftaran yang hanya menimbulkan dugaan adanya hak sebagai pemakai pertama pada merek bersangkutan. Dalam *first to use system* titik berat diberikan pada pemakai pertama. Siapa pemakai pertama suatu merek adalah yang dianggap berhak secara hukum atas merek yang bersangkutan.

3. *First to File*

Indonesia sendiri menganut sistem pendaftar pertama yang disebut dengan *first to file principle*. *First to file* adalah memberikan hak atas merek yang mana pemilik merek, termasuk merek terkenal, harus mendaftarkan mereknya di Dirjen HKI untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya dan perlindungan hukum. Hak eksklusif tidak dapat diperoleh pemilik merek hanya dengan memperlihatkan bukti-bukti bahwa ia adalah pemakai pertama merek tersebut di Indonesia. *First-to-file system* berarti bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran diberi

prioritas untuk mendapatkan pendaftaran merek dan diakui sebagai pemilik merek yang sah.¹⁷

4. Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar badan arbitrase. Fokus utama dalam penanganan perkara berupa pembuktian, verifikasi utang, *actio pauliana*, penundaan utang, HKI, dan sengketa kepailitan. Pengadilan niaga berbeda dengan Pengadilan Umum, dimana sebuah putusan hakim tidak dapat dimintakan banding, bersifat khusus dan eksklusif. Proses penyelesaian perkara melalui sistem peradilan niaga dianggap mempunyai kelebihan karena bersifat adil, cepat, dan efektif.

5. Kepastian Hukum

Kepastian hukum memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah adanya undang-undang umum yang menginformasikan orang tentang hak dan kewajiban mereka. Kedua, mereka memberikan perlindungan hukum dari tindakan sewenang-wenang pemerintah karena mereka memperjelas dengan apa negara dapat mengenakan pajak atau menghukum orang.¹⁸

Kepastian hukum, menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan jaminan bahwa hukum akan diterapkan dengan baik. Untuk memastikan bahwa hukum adalah aturan yang harus diikuti, harus dilakukan upaya

¹⁷ Lucky Setiawati, "Perlindungan Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar di Indonesia", terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5892/merek-terkenalyang-tidak-terdaftar/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022.

¹⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 63.

untuk mengaturnya melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak-pihak yang bereputasi dan berwibawa.¹⁹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menguji suatu kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Mengembangkan berarti memperluas atau menggali lebih dalam apa yang sudah ada, sedangkan menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.²⁰ Pada umumnya metode penelitian adalah metode yang dapat memberikan jawaban dalam suatu isu atau permasalahan yang terjadi. Adapun metode yang akan digunakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang bersangkutan dengan Undang-Undang Merek dan semua peraturan yang berkaitan dengan merek, sengketa merek, penyelesaian sengketa merek hingga eksekusi putusan dari adanya sengketa merek. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji beberapa aturan hukum seperti

¹⁹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 35.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm. 7.

undang-undang, sebagai melakukan pencarian aturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif ini menggunakan dua metodologi penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur tentang Merek dan Indikasi Geografis diacu dalam pendekatan undang-undang. Dalam metode ini, semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum diperiksa.²²

Adapun pendekatan konseptual (*conseptual approach*) bertujuan untuk memahami segala hal yang belum atau bahkan tidak ada aturan hukum yang relevan terhadap permasalahan yang terjadi. Pendekatan konseptual adalah sudut pandang yang bersumber dari keyakinan dan cara pandang yang dikembangkan oleh ilmu pengetahuan. Konsep-konsep atau asas-asas hukum yang berkaitan dengan terjadinya suatu peristiwa hukum akan terungkap dengan mengkaji dan menganalisis perspektif dan doktrin tersebut. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dapat dijadikan sebagai sandaran bagi peneliti dalam membuat sebuah argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum yang terjadi.²³

Pada kasus ini penulis akan mengkaji dari awal untuk menelusuri penyebab yang menimbulkan sengketa dan meneliti apakah adanya

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 30.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 134.

pelanggaran terhadap hukum yang berlaku atau tidak. Kemudian penulis akan melihat bagaimana sengketa pada kasus ini diselesaikan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau justru menyimpang sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

3. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah penyelesaian sengketa merek dagang dan kepastian hukum terhadap merek dagang MS GLOW dan PS GLOW menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Niaga Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi pustaka (*library research*). Metode kepustakaan digunakan untuk mengeksplorasi teori-teori tentang konsep dan pemahan khususnya dalam hal yang berkaitan dengan tema penelitian. Adapun bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, putusan-putusan hakim yang bersangkutan dengan penelitian ini dan mendukung data-data ini. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek; dan
- 5) Putusan Pengadilan Niaga nomor /Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang diperoleh dari berbagai literatur seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, karya ilmiah, ataupun bahan yang memberikan penjelasan terkait dengan penelitian ini dan mendukung persoalan yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan sebagai pelengkap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris Indonesia, Ensiklopedia dan Kamus Istilah Hukum yang masih relevan.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan meliputi proses data yang diperoleh dari hasil penelitian, dengan meringkas, memperdebatkan, dan menafsirkan temuan penelitian dari sudut pandang hukum tertentu yang disajikan dalam

bentuk narasi, menghubungkannya satu sama lain dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang relevan, dan menarik kesimpulan.

I. Kerangka Penelitian

Agar topik dalam penelitian hukum ini lebih mudah untuk diikuti, maka penulis membaginya menjadi empat bab yang masing-masing berisi beberapa bab yang lebih kecil, maka disusun dengan menggunakan kerangka dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab yang berisi pendahuluan yang menyajikan mengenai latar belakang masalah terhadap permasalahan yang diangkat dan menguraikan pokok permasalahan yang menjadi pertimbangan dibuatnya penelitian ini, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dalam melakukan penelitian, manfaat penelitian bagi publik, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional dan metode penelitian serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian bab ini berisikan mengenai teori-teori dan konsep yang dapat menghubungkan dengan fakta hukum atau kasus yang sedang diteliti pada penulisan skripsi ini yang bersumber dari peraturan perundang-undangan hingga penjelasan teori terhadap beberapa objek yang akan diteliti yang terdiri dari beberapa sub-sub bab.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisa serta pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian hasil penelitian yang telah dikaji. Fokus utama penelitian adalah bab ini, yang menjelaskan temuan dari data yang dikumpulkan dari sumber data sehingga dapat diterapkan sebagai solusi untuk rumusan masalah yang diidentifikasi.

BAB IV PENUTUP

Bab yang berisi bagian akhir dari penulisan berdasarkan hasil penelitian yang kemudian akan menjelaskan secara garis besar atau kesimpulan akhir berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya oleh penulis. Dan serta berisi saran dan pendapat dari penelitian yang telah ditulis guna memanfaatkan ataupun mengembangkan penelitian dalam skripsi ini agar lebih baik dan sempurna. Bab akhir ini merupakan bab penutup dari permasalahan yang dibahas oleh penulis.