

## Pengaturan Pendaftaran Merek Di Indonesia: Apa Peran Hukum Dagang?

Mohammad Rifqi Rizqullah Ghozalie<sup>1</sup>, Yana Indawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, [ghozalie127@gmail.com](mailto:ghozalie127@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

### ABSTRACT

The formation of a conflict of norms between Article 3 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and Decision Number 2/ Pdt.Sus.HKI.Merek/ 2022/ PN Niaga Sby represents that commercial law has not played an effective enough role in the formation of trademark registration regulations in Indonesia. Therefore, the implementation of Article 3 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications does not guarantee legal certainty to holders of trademark rights. This research was conducted with the aim of finding out the role of trade law in regulating brand registration in Indonesia and the legal certainty of regulating brand registration in Indonesia. This research was conducted through normative juridical methods using a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. The research results show that commercial law acts as the main law (*lex generalis*) by handing over authority to intellectual property rights (one of the scopes of commercial law) to be able to determine the scope of its own regulation (*lex specialis*). Therefore, the birth of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications is an implementation of the role of commercial law within the scope of intellectual property rights. However, Article 3 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications cannot be implemented effectively because there are different views of the judges who examine and adjudicate a case regarding marks with the norm substance of Article 3 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indication. This can be seen in the existence of a conflict of norms between Article 3 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications and Decision Number 2/ Pdt.Sus.HKI.Merek/ 2022/ PN Niaga Sby.

<b>Keywords</b>	Brand; Commercial Law; Legal Certainty
<b>Cite This Paper</b>	Ghozalie, M. R., & Indawati, Y. (2024). Pengaturan Pendaftaran Merek Di Indonesia: Apa Peran Hukum Dagang? <i>Legal Spirit</i> , 8(3).
<b>Manuscript History:</b> <u>Received:</u> 2024-02-20  <u>Accepted:</u> 2024-10-05  <u>Corresponding Author:</u> Rifqi Rizqullah, <a href="mailto:ghozalie127@gmail.com">ghozalie127@gmail.com</a>	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License <b>Indexed:</b>     <b>Layout Version:</b> V8.2024

### PENDAHULUAN

Globalisasi mendorong perdagangan menuju ke arah kapitalis. Hal ini mengakibatkan para pelaku usaha melakukan perdagangan dengan mendasarkan pada prinsip ekonomi kapitalis yaitu mendapatkan penghasilan semaksimal mungkin dengan melakukan pengeluaran seminimal mungkin. Prinsip ekonomi kapitalis ini mendorong lahirnya

tindakan melanggar hukum oleh pelaku usaha karena melalui prinsip ini pelaku usaha akan cenderung menggunakan segala cara yang berorientasi pada terciptanya keuntungan sebesar-besarnya dengan kerugian sekecil-kecilnya. Oleh karena itu, lahirlah hukum dagang untuk menjaga dan menciptakan kepastian hukum di sektor perdagangan.<sup>1</sup>

Saat ini, persaingan antara pelaku usaha dan pelaku usaha lainnya agar cukup menonjol agar diperhatikan konsumen semakin ketat.<sup>2</sup> Adapun salah satu alat yang digunakan pelaku usaha guna mendapatkan perhatian konsumen yaitu melalui merek. Keinginan para pelaku usaha tentunya untuk memanfaatkan suatu merek dengan sebutan yang gampang dikenali orang lain sehingga barang tersebut dapat diterima dan diingat dengan baik oleh konsumen yang membeli barang tersebut.<sup>3</sup> Oleh karena itu, dalam perdagangan kapitalis saat ini, kehadiran merek sangatlah penting.<sup>4</sup>

Secara umum, Pasal 1.2 *TRIPs Agreement* mengklasifikasikan merek sebagai hak kekayaan intelektual.<sup>5</sup> Merek diatur di Negara Indonesia pada UU Nomor 20 Tahun 2016 yang selanjutnya disebut UU MIG. Merek yaitu suatu ikon tampak grafis yang terbentuk atas nama, sketsa, istilah, logo, warna, bilangan, huruf, dalam 3 (tiga) dan/atau 2 (dua) dimensi, holografi, bunyi, ataupun gabungan atas setidaknya 2 (dua) ataupun lebih komponen itu guna memberikan gambaran mengenai jasa dan/atau barang yang dibuat oleh badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan dagang jasa dan/atau barang. Oleh karena itu, pelaku usaha menggunakan merek untuk menarik perhatian konsumen yang termaktub pada Pasal 1 angka 1 UU MIG.

Berdasarkan Pasal 3 UU MIG, merek terdaftar dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, hak terhadap suatu merek tertentu didapatkan ketika merek terkait terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.<sup>6</sup> Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU MIG, diatur bahwasanya merek yang terdaftar memperoleh perlindungan hukum secara preventif yang sah untuk mencegah terjadinya sengketa atas merek selama rentang waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak diterimanya. Selain itu, Pasal 85 UU MIG memberikan perlindungan hukum secara represif kepada pemegang hak atas merek untuk menyelesaikan sengketa secara litigasi di Pengadilan Niaga dan Pasal 93 UU MIG memberikan perlindungan hukum secara represif kepada pemegang hak atas merek untuk menyelesaikan sengketa secara non-litigasi melalui alternatif penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, menurut Pasal 35 ayat (2) UU MIG, rentang waktu ini dapat dilakukan perpanjangan dalam jangka waktu yang sama.

Pasal 3 UU MIG menunjukkan bahwa sistem pendaftaran nama merek yang digunakan adalah konstitutif atau *first to file principal*.<sup>7</sup> Adapun definisi dari sistem pendaftaran konstitutif atau *first to file principal* yakni sistem registrasi nama merek dimana pihak

---

<sup>1</sup> Serlika Aprita dan Atika Ismail. (2023). *Hukum Dagang*. Jakarta : Kencana. Hal. 2.

<sup>2</sup> Nurianto Rachmad Soepadmo. (2020). *Hukum Persaingan Usaha*. Sidoarjo : Zifatama Jawa. Hal. 3.

<sup>3</sup> Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Yang Terdaftar*. *Jurnal Ius Constituendum*. Vol. 5 No. 1. Hal. 47.

<sup>4</sup> M. Hawin dan Budi Agus Riswandi. (2020). *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Hal. 65.

<sup>5</sup> Tim Lindsey, dkk. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung : Alumni. Hal. 3.

<sup>6</sup> Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal. *Op.Cit*. Hal. 58.

<sup>7</sup> Muhammad Citra Ramadhan, dkk. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Medan : Universitas Medan Area. Hal. 77.

perdana yang melakukan pendaftaran nama merek memiliki hak terhadap nama merek yang bersangkutan.<sup>8</sup> Sistem pendaftaran ini menawarkan kepastian hukum terhadap merek yang layak dilindungi.

Negara Indonesia melakukan pendaftaran nama merek secara konstitutif dimana hak kepemilikan merek diperoleh pada saat pendaftaran nama merek.<sup>9</sup> Namun, hal ini berbeda dengan kasus Ms Glow melawan Ps Glow dimana jenis dan merek produk Ps Glow hampir mirip dengan Ms Glow. Padahal, Ms Glow telah didaftarkan sejak tahun 2018 ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pihak Ms Glow telah berusaha menghubungi Ps Glow untuk meminta klarifikasi, tetapi pihak Ps Glow tidak menunjukkan itikad baik. Dengan demikian, pihak Ms Glow pun melayangkan gugatan pada Pengadilan Niaga Medan dan hasilnya pun dimenangkan pihak Ms Glow.

Ps Glow yang dikalahkan kemudian menggugat Ms Glow di Pengadilan Niaga Surabaya dan hasilnya dimenangkan Ps Glow (Putusan Nomor 2/ Pdt.Sus.HKI.Merek/ 2022/ PN Niaga Sby).<sup>10</sup> Oleh karena itu pihak Ms Glow dihukum membayar ganti kerugian senilai 37,9 miliar rupiah. Ini dilakukan oleh Ps Glow karena mereka yakin memiliki hak terhadap jenis dan merek produk Ps Glow.

Kasus antara Ps Glow dengan Ms Glow merepresentasikan bahwa penerapan sistem pendaftaran konstitutif menjadi kabur karena adanya konflik norma. Atas dasar itulah peneliti melakukan penelitian terhadap penyebab terjadinya konflik norma antara norma Pasal 3 UU MIG dengan norma Putusan Nomor 2/ Pdt.Sus.HKI.Merek/ 2022/ PN Niaga Sby hingga mengakibatkan terjadinya kekaburan hukum. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peranan hukum dagang dalam pengaturan pendaftaran merek di Indonesia dan kepastian hukum pengaturan pendaftaran merek di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji konflik norma yang mengakibatkan kekaburan hukum tersebut berdasarkan sudut pandang hukum dagang.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada bahan hukum utama dengan menggunakan beberapa konsep, teori dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini baik yang bersifat primer maupun sekunder.<sup>11</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Putusan Nomor 2/ Pdt.Sus.HKI.Merek/ 2022/ PN Niaga Sby, Putusan Nomor 2/ Pdt.Sus-HKI/ Merek/ 2022/ PN Niaga Mdn dan Putusan Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Selain itu, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku hukum, penelitian hukum serta jurnal hukum. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual untuk kemudian

---

<sup>8</sup> Muhammad Syahrul Maulana dan Christine S.T. Kansil. (2023). Kepastian Hukum Penerapan Asas First To File Pada Merk Dagang Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.2/PDT.SUS.HKI.MEREK/2022/PN.NIAGA.SBY). *Jurnal Unes Law Revew*. Vol. 5 No. 4. Hal. 4388.

<sup>9</sup> Fahmi Anugraha. (2020). Perlindungan Hukuman Bagi Pemegang Hak Merek Dikaitkan Dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Proses Pendaftaran Merek. *Jurnal Sosial Humaniora Komunikasi*. Vol. 1 No. 1. Hal. 49.

<sup>10</sup> Muhammad Syahrul Maulana dan Christine S.T. Kansil. *Op.Cit*. Hal. 4389.

<sup>11</sup> I Made Pasek Diantha. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Pranada Media Group. Hal. 4.

disajikan secara sistematis dan dapat ditarik kesimpulan secara komprehensif dalam permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peranan Hukum Dagang Dalam Pengaturan Pendaftaran Merek Di Indonesia

Penelitian ini terlebih dahulu harus menganalisis kedudukan hukum dagang dalam hukum positif Indonesia. Secara etimologis, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kedudukan menjadi :<sup>12</sup>

- (1) lokasi tinggal,
- (2) lokasi tinggal seorang pekerja dalam rangka melaksanakan jabatan atau pekerjaannya,
- (3) tempat atau letak suatu benda,
- (4) martabat atau tingkatan,
- (5) keadaan yang sesungguhnya,
- (5) status.

Secara etimologis, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan peranan menjadi komponen main seorang lakon dalam film, sandiwara dan lain-lain serta perbuatan yang dikerjakan orang pada kejadian tertentu.<sup>13</sup> Atas hal tersebut, peranan dapat dimaknai sebagai tindakan atau bagian yang dilakukan oleh seseorang pada suatu hal tertentu atas dasar kewenangan. Hal ini merepresentasikan bahwa kedudukan suatu hal melahirkan peranan tertentu. Oleh karena itu, untuk menggambarkan peranan hukum dagang dalam pengaturan pendaftaran merek di Indonesia, maka perlu untuk menganalisis kedudukan hukum dagang dalam hukum positif Indonesia terlebih dahulu.

Ruang lingkup hukum perdata pada dasarnya terbagi menjadi empat bidang, yaitu : hukum keluarga, hukum perorangan, hukum harta benda, hukum waris, yang terdiri atas kaidah perikatan dan kebendaan.<sup>14</sup> Menurut I Ketut Oka Setiawan, perikatan (*verbintenis*) adalah suatu bentuk hubungan hukum yang timbul diantara 2 (dua) pihak pada bidang harta benda, yang mana pihak satu (debitur) wajib melaksanakan prestasi tertentu dan pihak yang lain (kreditur) mendapat hak dari prestasi yang telah dilaksanakan oleh pihak lain (debitur).<sup>15</sup> Jika hukum perikatan merupakan hukum pengontrol suatu perikatan.<sup>16</sup>

Hukum dagang termasuk dalam hukum perikatan.<sup>17</sup> Pasal 1233 pada Burgerlijk Wetboek, satu perikatan boleh dibuat atas dasar kesepakatan atau undang-undang. Adapun contoh satu perikatan yang dibentuk atas kesepakatan yaitu asuransi, pengangkutan, jual beli usaha, dan lain-lain. Adapun contoh perikatan yang dibentuk atas undang-undang yaitu hak serta kewajiban yang melekat pada konsumen, hak serta kewajiban yang melekat pada

---

<sup>12</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada 6 Januari 2024.

<sup>13</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada 6 Januari 2024.

<sup>14</sup> Alexander Thian. (2021). *Hukum Dagang*. Yogyakarta : Andi. Hal. 18.

<sup>15</sup> I Ketut Oka Setiawan. (2021). *Hukum Perikatan*. Jakarta Timur : Sinar Grafika. Hal. 1.

<sup>16</sup> Alexander Thian. *Loc.Cit*.

<sup>17</sup> *Ibid*. Hal. 18.

pelaku usaha, hak merek, dan lain-lain. Oleh karena itu, hukum dagang merupakan bentuk hukum yang lebih spesifik dari hukum perikatan (*lex specialis derogat legi generalis*) dan diatur pada Wetboek van Koophandel sebagai hukum yang terkodifikasi dan aturan-aturan non-kodifikasi lainnya.<sup>18</sup> Hal ini ditegaskan Pasal 1 Wetboek van Koophandel yang pada pokoknya mengatur bahwa jika Wetboek van Koophandel mengadakan penyimpangan terhadap Burgerlijk Wetboek, maka berlaku Wetboek van Koophandel.

Menurut Alexander Thian, ruang lingkup hukum dagang meliputi :<sup>19</sup>

- a. jual beli;
- b. penanaman modal asing;
- c. kontrak dagang;
- d. bentuk-bentuk korporasi;
- e. likuidasi dan kepailitan;
- f. perusahaan dan pasar modal;
- g. merger dan akuisisi;
- h. penjaminan utang;
- i. pembiayaan dan kredit;
- j. hak kekayaan intelektual;
- k. surat berharga;
- l. perlindungan konsumen;
- m. antimonopoli dan persaingan usaha;
- n. distribusi dan keagenan;
- o. ketenagakerjaan;
- p. pajak;
- q. asuransi;
- r. perdagangan internasional;
- s. penyelesaian sengketa dagang;
- t. lembaga keuangan dan
- u. hukum pengangkutan.

Hak kekayaan intelektual merupakan salah satu kajian dalam hukum dagang.<sup>20</sup> Pada dasarnya, hak terhadap kekayaan intelektual yaitu sekelompok hak yang mana secara hukum digunakan sebagai perlindungan terhadap investasi ekonomi sebagai realisasi dari segala usaha yang bersifat kreatif.<sup>21</sup> Adapun ruang lingkup hak kekayaan intelektual beserta dasar hukumnya yaitu :

1. Perlindungan pada varietas tumbuhan : UU No. 29 Tahun 2000;
2. Rahasia pada perdagangan : UU No. 30 Tahun 2000;
3. Desain industri : UU No. 31 Tahun 2000;
4. Desain tata posisi dan sirkuit terpadu : UU No. 32 Tahun 2000;
5. Hak pada ciptaan : UU No. 28 Tahun 2014;
6. Paten : UU No. 13 Tahun 2016;
7. Merek serta indikasi geografis : UU MIG.

Berkenaan dengan hak terhadap kekayaan intelektual, hukum dagang berkedudukan sebagai hukum induk (utama) yang menjalankan peranannya dengan memberikan

---

<sup>18</sup> Mieske M. W. Lasut. (2023). *Buku Ajar Hukum Dagang*. Deli Serdang : Mifandi Mandiri Digital. Hal. 7.

<sup>19</sup> *Ibid.* Hal. 20-21.

<sup>20</sup> Amin Purnawan dan Siti Ummu Adillah. (2020). *Hukum Dagang Dan Aspek Legalitas Usaha*. Bogor : Lindan Bestari. Hal. 44.

<sup>21</sup> *Ibid.* Hal. 191.

kewenangan kepada hukum hak kekayaan intelektual untuk dapat menentukan ruang lingkungannya dan pengaturannya tersendiri.<sup>22</sup> Dalam hal ini hak kekayaan intelektual merupakan bentuk hukum spesifik atas hukum dagang sehingga berlaku *lex specialis derogate legi generalis*. Oleh karena itu, UU MIG merupakan bentuk spesifik atas hukum dagang.

Oleh karena hukum dagang memberikan kewenangan kepada hak kekayaan intelektual untuk dapat menentukan pengaturannya tersendiri, maka berkenaan dengan merek, telah diatur dalam UU MIG. Terkait pendaftaran merek, menurut Pasal 3 UU MIG, negara Indonesia mengatur bahwa sistem pendaftaran merek yang digunakan adalah sistem pendaftaran konstitutif. Dalam sistem ini, pendaftaran suatu merek sangatlah penting dan menentukan hak kekayaan intelektual yang didaftarkannya. Perlindungan hukum pada sistem pendaftaran konstitutif mendasarkan pada pendaftar paling pertama disertai dengan itikad baik pendaftar.<sup>23</sup> Pendaftaran ini akan melahirkan hak atas merek sehingga pemilik hak atas merek dapat menggunakannya secara sah.

Sistem pendaftaran konstitutif mempunyai keunggulan yaitu dapat menghasilkan kepastian hukum sebab pihak perdana yang mendaftarkan merek ialah pihak yang menurut hukum memiliki hak terhadap nama merek serta memiliki hak memberi lisensi kepada berbagai pihak untuk menggunakan nama merek yang bersangkutan.<sup>24</sup> Oleh karenanya, pihak pemilik merek dapat menuntut pihak lain jika terdapat pihak yang memanfaatkan mereknya tanpa izin pemilik hak atas merek.<sup>25</sup> Sistem pendaftaran konstitutif dapat mencegah kompetisi dagang yang tidak sehat karena adanya perlindungan hukum atas pemilik suatu merek kepada merek terdaftarnya agar dapat mempertahankan hak atas mereknya jika terdapat pihak yang melakukan pelanggaran terhadap merek tersebut.<sup>26</sup>

Menurut Pasal 35 ayat (1) UU MIG, disebutkan bahwasanya merek yang teregistrasi mendapatkan perlindungan hukum secara preventif yang sah guna mencegah terjadinya sengketa atas merek dalam rentang waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak diterimanya. Selain itu, Pasal 85 UU MIG memberikan perlindungan hukum secara represif kepada pemegang hak atas merek untuk menyelesaikan sengketa secara litigasi di Pengadilan Niaga dan Pasal 93 UU MIG memberikan perlindungan hukum secara represif kepada pemegang hak atas merek untuk menyelesaikan sengketa secara non-litigasi melalui alternatif penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UU MIG, rentang waktu ini dapat dilakukan perpanjangan dalam rentang waktu yang sama. Oleh karenanya, kepemilikan hak atas suatu merek memiliki batas waktu tertentu.<sup>27</sup>

### **Kepastian Hukum Pengaturan Pendaftaran Merek Di Indonesia**

Pada dasarnya, negara Indonesia mengatur pendaftaran merek pada Pasal 3 UU MIG dengan menetapkan bahwasanya sistem pendaftaran merek yang digunakan negara Indonesia yaitu sistem pendaftaran konstitutif.<sup>28</sup> Akan tetapi realitas yang muncul di

---

<sup>22</sup> Tim Lindsey, dkk. *Op.Cit.* Hal. 4.

<sup>23</sup> Muhammad Syahrul Maulana dan Christine S.T. Kansil. *Op.Cit.* Hal. 4391.

<sup>24</sup> Muhammad Syahrul Maulana dan Christine S.T. Kansil. *Loc.Cit.*

<sup>25</sup> Juwita. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*. Yogyakarta : Stiletto Indie Book. Hal. 113.

<sup>26</sup> *Ibid.* Hal. 4391.

<sup>27</sup> Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal. *Op.Cit.* Hal. 63.

<sup>28</sup> Muhammad Syahrul Maulana dan Christine S.T. Kansil. *Op.Cit.* Hal. 4388.

lapangan, tidak seluruhnya menerapkan norma yang terkandung dalam Pasal 3 UU MIG. Hal ini tampak pada perkara Ms Glow melawan Ps Glow.

Pada awalnya, Ms Glow telah mendaftarkan 2 (dua) produknya terlebih dahulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Produk pertama yaitu produk “MS GLOW/ for cantik skincare + LOGO” tanggal pendaftarannya 8 Agustus 2018 dan nomor rincian pendaftaran IDM000633038.<sup>29</sup> Produk kedua yaitu produk “MS GLOW FOR MEN” dengan tanggal pendaftaran 1 Agustus 2021 dan nomor rincian pendaftaran IDM000877377.<sup>30</sup>

Kemudian, Ps Glow mendaftarkan 3 (tiga) produknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Produk pertama yaitu produk “PSTORE GLOW” dengan tanggal pendaftaran 24 Januari 2022 dan nomor rincian pendaftaran IDM000943833.<sup>31</sup> Produk kedua yaitu produk “PSTORE GLOW” dengan tanggal pendaftaran 24 Januari 2022 dan nomor rincian pendaftaran IDM000943834.<sup>32</sup> Produk ketiga yaitu produk “Pstore Glow Men” dengan tanggal pendaftaran 24 Januari 2022 dan nomor rincian pendaftaran IDM000943835.<sup>33</sup>

Setelah Ps Glow mendaftarkan produknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Ps Glow mulai memasarkan produknya di masyarakat. Hingga akhirnya pihak Ms Glow merasa ada kejanggalan dengan produk Ps Glow yang dipasarkan karena banyak mengandung kemiripan dengan produknya. Atas hal tersebut, pihak Ms Glow pun telah mencoba untuk berkomunikasi dengan pihak Ps Glow untuk meminta keterangan atas tindakan yang telah dilakukan.<sup>34</sup>

Namun, pihak Ps Glow tidak ada itikad baik untuk memberikan keterangan kepada pihak Ms Glow.<sup>35</sup> Kemudian, pihak Ms Glow yang diwakili Shandy Purnamasari mengajukan gugatan melawan Ps Glow yang diwakili Putra Siregar ke Pengadilan Niaga Medan. Akhirnya, perkara tersebut dimenangkan oleh Shandy Purnamasari sebagai pemilik Ms Glow melalui putusan yang dibacakan pada 13 Juni 2022.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Putusan dengan Nomor 2/ Pdt.Sus-HKI/ Merek/ 2022/ PN Niaga Mdn yaitu :<sup>36</sup>

- a. Memberi pernyataan registrasi merk “PSTORE GLOW” via nomor rincian pendaftaran IDM000943833 pada intinya memiliki persamaan dengan “MS GLOW/for cantik skincare + LOGO” via nomor rincian pendaftaran IDM000633038.

---

<sup>29</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM RI. *Pangkalan Data Kekayaan Intelektual*. Diakses dari <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>. Diakses pada 6 Januari 2024.

<sup>30</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM RI. *Pangkalan Data Kekayaan Intelektual*. Diakses dari <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>. Diakses pada 6 Januari 2024.

<sup>31</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM RI. *Pangkalan Data Kekayaan Intelektual*. Diakses dari <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>. Diakses pada 6 Januari 2024.

<sup>32</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM RI. *Pangkalan Data Kekayaan Intelektual*. Diakses dari <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>. Diakses pada 6 Januari 2024.

<sup>33</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM RI. *Pangkalan Data Kekayaan Intelektual*. Diakses dari <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>. Diakses pada 6 Januari 2024.

<sup>34</sup> Muhammad Syahrul Maulana dan Christine S.T. Kansil. *Op.Cit.* Hal. 4389.

<sup>35</sup> *Ibid.* Hal. 4389.

<sup>36</sup> Muhammad Arif Rahman Hakim, dkk. (2023). Analisis Yuridis Studi Putusan Sengketa Merek Antara Ps Glow Dan Ms Glow Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 29 No. 2. Hal. 8245.

- b. Menyatakan registrasi merek "PSTORE GLOW" via nomor rincian pendaftaran IDM000943834 pada intinya memiliki persamaan dengan "MS GLOW/for cantik skincare + LOGO" via nomor rincian pendaftaran IDM000633038.
- c. Menyatakan registrasi merek "Pstore Glow Men" via nomor rincian pendaftaran IDM000943835 pada intinya memiliki persamaan dengan "MS GLOW FOR MEN" via nomor rincian pendaftaran IDM000877377.

Kemudian, Pihak Ps Glow merasa tidak terima atas kekalahannya. Akhirnya pihak Ps Glow melalui PT PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA mengajukan gugatan dengan lawan : (1) PT KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA, (2) PT KOSMETIKA CANTIK INDONESIA, (3) GILANG WIDYA P., (4) SHANDY PURNAMASARI, (5) TITIS INDAH dan (6) SHEILA ke Pengadilan Niaga Surabaya.<sup>37</sup> Perkara ini dimenangkan PT PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA melalui Putusan dengan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI.Merek/2022/PN Niaga Sby yang dibacakan pada 12-7-2022.

Majelis Hakim yang terdapat pada Pengadilan Niaga Surabaya memberi kemenangan PT PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA dengan pertimbangan karena "MS GLOW/for cantik skincare + LOGO" via nomor rincian pendaftaran IDM000633038 serta "MS GLOW FOR MEN" via nomor rincian pendaftaran IDM000877377 memang pendaftar pertama. Akan tetapi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pendaftar pertama belum tentu memegang hak atas merek karena juga melihat itikad baik dari para pemilik produk, dan hal-hal lainnya. Hal ini diperkuat dengan Muhammad Syahrul Maulana dan Christine S.T. Kansil setelah melakukan menganalisis dan penelitian terhadap konsep *first to file* serta melaksanakan tanya jawab dengan sejumlah praktisi hukum, didapatkan fakta bahwasanya kejadian demikian seringkali terjadi pada hakim dan bahkan berpeluang juga terdapat hakim yang memenangkan merek yang tidak memiliki itikad baik.<sup>38</sup>

Sesaat setelah putusan pengadilan tingkat pertama di Medan dibacakan, Ps Glow melalui pemiliknya yaitu Putra Siregar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan dengan Nomor 2/ Pdt.Sus-HKI/ Merek/ 2022/ PN Niaga Mdn sejak tanggal 30 Juni 2022.<sup>39</sup> Permohonan ini ditolak Mahkamah Agung yang dicantumkan di Putusan Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 yang dibacakan pada 30 Januari 2023. Oleh karena itu, dinyatakan sah putusan di tingkat pertama.

Pada perkara Ms Glow melawan Ps Glow ini telah merepresentasikan bahwasanya terdapat konflik norma yang mengakibatkan terjadinya kekaburan hukum mengenai registrasi merek yang sah di negara Indonesia. Pada Pasal 3 UU MIG mengacu sistem pendaftaran konstitutif dengan memberikan perlindungan hukum kepada pendaftar merek pertama kali tanpa syarat apapun. Akan tetapi, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya menganut sistem pendaftaran konstitutif dengan memberlakukan syarat-syarat tertentu. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya kekaburan norma mengenai pendaftaran merek yang berlaku di Indonesia karena tidak jelasnya ruang lingkup atau batasan dari sistem pendaftaran konstitutif itu sendiri. Padahal, metode hukum positif negara Indonesia memakai pada sistem eropa kontinental dimana hukum yang telah dikodifikasikan seperti undang-undang menjelma sebagai hukum yang paling pokok.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Muhammad Syahrul Maulana dan Christine S.T. Kansil. *Op.Cit.* Hal. 4389.

<sup>38</sup> *Ibid.* Hal. 4392.

<sup>39</sup> Muhammad Arif Rahman Hakim, dkk. *Op.Cit.* Hal. 8249.

<sup>40</sup> R. Alexander J. Syauta. (2022). Perbandingan Sistem Hukum Benua Eropa Dan Sistem Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*. Vol. 3. No. 1. Hal. 10.

Pada dasarnya, metode pada hukum nasional di negara Indonesia mengikuti sistem eropa kontinental.<sup>41</sup> Pada sistem hukum ini memiliki kecenderungan untuk melakukan kodifikasi terhadap prinsip-prinsip hukum terbuka yang bersifat ideal guna meminimalisasi ruang lingkup diskresi pada hakim.<sup>42</sup> Hal ini berbeda dengan sistem *common law* dengan menekankan pada doktrin preseden atau *stare decisis* yang bermula dari kasus-kasus riil atau konkrit yang mana dari berbagai kasus tersebut selanjutnya diambil kaidah hukumnya untuk kemudian menjadi norma yang diberlakukan serta dituruti untuk menyelesaikan kasus sejenis.<sup>43</sup> Oleh karena itu, pada sistem hukum *common law* putusan pengadilan menjadi sangat penting.

Berkenaan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya, seharusnya dilandasi norma yang terkandung dalam Pasal 3 UU MIG dengan mengikuti sistem pendaftaran konstitutif dengan menghasilkan perlindungan hukum terhadap pendaftar merek pertama kali tanpa syarat apapun. Hal ini karena relevan dengan metode pada hukum yang digunakan di negara Indonesia sehingga menempatkan undang-undang menjadi hukum yang paling pokok atau utama.<sup>44</sup> Apabila undang-undang telah diposisikan menjadi hukum yang paling pokok atau utama, maka fenomena kekaburan norma antara Pasal 3 UU MIG serta Putusan dengan Nomor 2/ Pdt.Sus.HKI.Merek/ 2022/ PN Niaga Sby tidak terjadi.

## **PENUTUP**

Peraturan yang terdapat pada lingkup dagang berkedudukan sebagai hukum induk (*lex generalis*) dalam menjalankan peranannya dengan menyerahkan kewenangan kepada hak kekayaan intelektual untuk dapat menentukan ruang lingkup dan pengaturannya tersendiri (*lex specialis*). Berkaitan dengan pendaftaran merek, Pasal 3 UU MIG telah menetapkan bahwa sistem pendaftaran merek yang digunakan negara Indonesia yaitu sistem pendaftaran konstitutif. Pada praktiknya, terdapat ketidakpastian hukum dalam pengaturan pendaftaran merek di Indonesia. Hal ini karena telah terjadi konflik norma antara norma Pasal 3 UU MIG dengan norma Putusan Nomor 2/ Pdt.Sus.HKI.Merek/ 2022/ PN Niaga Sby hingga mengakibatkan terjadinya kekaburan hukum. Kekaburan hukum yang terjadi yaitu biasanya batasan ruang lingkup sistem pendaftaran merek konstitutif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu diharapkan para penegak hukum dapat menegakkan kembali norma Pasal 3 UU MIG agar tidak terjadi kembali konflik norma yang terjadi. Selain itu, diharapkan juga bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar dapat berhati-hati dalam melakukan pendaftaran merek atas suatu produk agar tidak terjadi kesalahan dalam pendaftaran. Terakhir, diharapkan pemegang hak atas merek dapat memahami peraturan terkait pendaftaran suatu merek di Indonesia untuk meminimalisasi timbulnya sengketa merek.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Aprita, Serlika dan Atika Ismail. (2023). *Hukum Dagang*. Jakarta : Kencana.

Hawin, M. dan Budi Agus Riswandi. (2020). *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

---

<sup>41</sup> *Ibid.* Hal. 10.

<sup>42</sup> Enrico Simanjuntak. (2019). Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 16 No. 1. Hal. 85.

<sup>43</sup> *Ibid.* Hal. 92.

<sup>44</sup> R. Alexander J. Syauta. *Loc.Cit.*

- Juwita. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*. Yogyakarta : Stiletto Indie Book.
- Lasut, Mieske M. W. (2023). *Buku Ajar Hukum Dagang*. Deli Serdang : Mifandi Mandiri Digital.
- Lindsey, Tim, dkk. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung : Alumni.
- Purnawan, Amin dan Siti Ummu Adillah. (2020). *Hukum Dagang Dan Aspek Legalitas Usaha*. Bogor : Lindan Bestari.
- Ramadhan, Muhammad Citra, dkk. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Medan : Universitas Medan Area.
- Setiawan, I Ketut Oka. (2021). *Hukum Perikatan*. Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- Soepadmo, Nurianto Rachmad. (2020). *Hukum Persaingan Usaha*. Sidoarjo : Zifatama Jawa.
- Thian, Alexander. (2021). *Hukum Dagang*. Yogyakarta : Andi.

### **Artikel Jurnal**

Hakim, Muhammad Arif Rahman, dkk. (2023). Analisis Yuridis Studi Putusan Sengketa Merek Antara Ps Glow Dan Ms Glow Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 29(2),8245.

### **Artikel Jurnal (DOI)**

- Anugraha, Fahmi. (2020). Perlindungan Hukuman Bagi Pemegang Hak Merek Dikaitkan Dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Proses Pendaftaran Merek. *Jurnal Sosial Humaniora Komunikasi*, 49. DOI : <https://doi.org/10.53695/js.v1i1.33>.
- Arifin, Zaenal dan Muhammad Iqbal. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 47. DOI : <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>.
- Maulana, Muhammad Syahrul dan Christine S.T. Kansil. (2023). Kepastian Hukum Penerapan Asas First To File Pada Merk Dagang Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.2/PDT.SUS.HKI.MERЕК/2022/PN.NIAGA.SBY). *Jurnal Unes Law Review*, 4388. DOI : <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.
- Simanjuntak, Enrico. (2019). Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 85. DOI : <https://doi.org/10.31078/jk1615>.
- Syauta, R. Alexander J. (2022). Perbandingan Sistem Hukum Benua Eropa Dan Sistem Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 10. DOI : <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i1.53>.

### **Website**

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2023. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diambil Januari 6, 2024. Dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM RI. 2024. *Pangkalan Data Kekayaan Intelektual*. Diambil Januari 6, 2024. Dari <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>