



Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital: Studi Kasus Sengketa Merek PS Glow dan MS Glow

Amira Atsil Abigael Wegni

abigaelamira@gmail.com

Universitas Tidar

Novi Wulan Suci

noviwulans17@gmail.com

Universitas Tidar

Ulfa Kurnia Sari

ulfakurnia00@gmail.com

Universitas Tidar

Tabina Belinda Putri

tabinabelinda@gmail.com

Universitas Tidar

Citra Hayu Khatintri

hayucitra86@gmail.com

Universitas Tidar

Alamat: Jl. Kapten Suparman No. 39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116

Korespondensi penulis: *abigaelamira@gmail.com*

Abstract. *The dispute over a brand involving MS Glow and PS Glow in 2023 is a trademark dispute that occurs due to similarities in the name of the trademark with another brand, so it is also called a copy of another trademark that has been registered with the Directorate General of Intellectual Property, so it can be said violates the first to file principle. In connection with this, this article examines the ongoing dispute between MS Glow and PS Glow in a complex and in-depth manner regarding the dispute resolution process related to the use of trademarks and forms of legal protection for PS Glow which are reviewed using the system followed by the Indonesian state. to files. This research is included in normative juridical research carried out through a statutory regulation approach. The findings of this study indicated that mediation was not a successful resolution method, so efforts continued through an arbitration body. Through arbitration, MS Glow has been proven to have committed brand infringement and paid damages to PS Glow. The first to file principle in trademarks stipulates that the first trademark registration has priority, and the importance of registering a trademark in accordance with the relevant product class is to prevent related legal disputes. The trademark dispute case between MS Glow and PS Glow shows the importance of registering a trademark correctly and in accordance with regulations to guarantee exclusive rights to the trademark.*

Keywords: *Dispute, IPR Protection, Brand*

Abstrak. Sengketa atas suatu merek yang melibatkan pihak MS Glow dengan pihak PS Glow pada tahun 2023 merupakan perselisihan merek dagang yang terjadi akibat adanya persamaan nama merek dagang dengan merek lain sehingga disebut juga dengan adanya salinan dari merek dagang lain yang telah terdaftar di Ditjen KI sehingga dapat dikatakan melanggar prinsip *first to file*. Sehubungan dengan hal tersebut, artikel ini mengkaji bagaimana sengketa yang sedang terjadi antara MS Glow dengan PS Glow secara kompleks dan mendalam tentang proses penyelesaian sengketa terkait penggunaan merek dagang dan bentuk perlindungan hukum terhadap PS Glow yang ditinjau menggunakan sistem yang diikuti oleh negara Indonesia sistem tersebut *first to file*. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan. Penemuan studi ini menunjukkan bahwa mediasi bukanlah metode penyelesaian yang berhasil, sehingga upaya dilanjutkan melalui badan arbitrase. Melalui arbitrase MS Glow telah terbukti melakukan pelanggaran merek dan melakukan pembayaran

Received Maret 30, 2024; Revised April 30, 2024; Mei 18, 2024

* Tyas Chandra Puspita, *tyaschandra44@email.com*

kerugian kepada PS Glow. Prinsip *first to file* dalam merek menetapkan bahwa pendaftaran merek pertama kali memiliki prioritas, dan pentingnya merek didaftarkan sesuai dengan kelas produk yang relevan untuk mencegah sengketa hukum terkait. Kasus sengketa perselisihan merek antara MS Glow dengan PS Glow menunjukkan pentingnya mendaftarkan merek dengan benar dan sesuai peraturan untuk untuk menjamin hak eksklusif atas merek tersebut.

Kata kunci: Sengketa, Perlindungan HAKI, Merek

LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk yang kreatif dengan kemampuan mengkomunikasikan konsep dan menciptakan karya seni dengan otak dan kemampuan berpikirnya, manusia mampu menciptakan berbagai macam kreasi karya seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Melalui usaha dan bakat seorang seniman melalui apresiasi sangatlah penting karena dapat menginspirasi orang lain untuk terus berkarya. Apabila sebuah karya kreatif merupakan hasil keterampilan, kerja keras, atau pengalaman hidup penciptanya maka karya tersebut tetap dianggap orisinal meskipun bermula dari ungkapan gagasan umum. Karya kreatif atau karya intelektual adalah produk dari kreativitas tersebut, yang berarti memiliki hubungan dengan keberadaan manusia itu sendiri.

Hak kekayaan intelektual atau HAKI adalah hak yang diperoleh dari karya intelektual individu atau kelompok yang bernilai komersial. HAKI mencakup rahasia dagang, desain industri, paten, merek dagang, hak cipta, dan perlindungan varietas tanaman. Dahulu Venesia Italia memberlakukan Undang-Undang HAKI yang pertama pada tahun 1470, Undang-Undang tersebut pada saat itu mengatur tentang masalah paten. HKI menjadi sangat penting di seluruh dunia sebagai akibat dari perubahan prinsip dagang di dunia, HKI melindungi pemegang hak kekayaan intelektual secara legal dan mendorong kreativitas dan inovasi di berbagai industri.¹

Karya kreatif menjadi semakin berharga seiring berjalannya waktu, maka penting untuk menjaga ciptaan dari pelanggaran dan menjamin hak-hak pencipta yang adil. Hak cipta sebuah bagian atas hak eksklusif yang diberikan dengan tujuan dapat mempublikasikan dan memperbanyak ciptaanya berdasarkan hak cipta sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Maka, dengan mencegah penggunaan yang melanggar hukum dan pengadaaan karya yang dilindungi hak cipta, hak ini membantu memastikan bahwa pencipta diakui dan dihargai atas karyanya. Hak cipta mendorong kemajuan industri kreatif dan budaya sekaligus meningkatkan perekonomian. Hak moral pencipta adalah hak untuk menjaga keutuhan ciptaan dan hak untuk diakui, juga dilindungi oleh hak cipta karena hak cipta melarang penggunaan tanpa izin atas karya pencipta untuk mendapatkan keuntungan, hak cipta berkontribusi pada keadilan karya kreatif.

Permasalahan hukum yang melibatkan banyak pihak yang mempermasalahkan hak suatu merek disebut dengan sengketa kepemilikan merek. Merek adalah istilah, simbol, atau indikasi dalam hal sebagai pembeda atas suatu produk atau jasa dalam perusahaan dengan produk atau jasa perusahaan lain. Konflik-konflik ini sering muncul di sejumlah bidang seperti *fashion*, makanan, teknologi, peralatan, dan *skincare* atau *bodycare*. Pada masalah kepemilikan merek dagang, kedua belah pihak biasanya mengajukan klaim merek dagang mereka. Penulisan ini mengevaluasi bukti yang dapat mendukung klaim merek termasuk data penggunaan, bukti pendaftaran, dan bukti penggunaan merek oleh pihak lain yang mungkin merugikan klaim merek.²

Berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang, dalam hal rahasia dagang diakui dengan atas dasar hak atas informasi penting milik pemegang hak rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 angka 1 mendefinisikan informasi rahasia dagang sebagai pengetahuan dalam suatu bidang bisnis dan/atau teknologi yang tidak tidak banyak diketahui oleh umum,

¹ Nasional, B.P.H., & RI, K.H.D.H. Laporan Akhir Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Industri (Paket Perubahan UU NO. 31 Tahun 2000).

² Entasari, D., Arjuna, H., & Nuraini, L. (2023). Analisa Yuridis Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim Terhadap Sengketa Merek Antara PS GLOW dan MS GLOW (*Studi Putusan Nomor 2/PDT. SUS. HKI/MERREK/2022/PN. Niaga SBY dan Putusan Nomor 2/PDT. SUS. HKI/MERREK/2022/PN. Niaga MDN*)

(Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).

mempunyai nilai ekonomi dan bersifat rahasia. Apabila suatu informasi tetap bersifat pribadi selama pemegang hak rahasia dagang yang berlaku menganggapnya penting serta berharga bagi pemegangnya untuk menjalankan usaha, maka informasi tersebut tergolong rahasia dagang. Rahasia dagang dirahasiakan karena memberikan penghargaan kepada orang-orang yang menemukan secara moral dan yang menawarkan insentif keuangan.

Sengketa perselisihan merek antara MS Glow Karya Shandy Purnamasari dan PS Glow karya Putra Siregar pada tahun 2023 menjadi salah satu contoh kasus yang akan digunakan dalam penulisan ini. Perselisihan merek ini menyangkut pelanggaran merek yang meniru dan menjiplak ketenaran dari merek yang terdaftar pada dasarnya memiliki kesamaan serta melanggar prinsip *first to file*. Sehubungan dengan hal tersebut, artikel ini mengkaji bagaimana perselisihan yang terjadi antara MS Glow dan PS Glow dalam penggunaan merek dagang dengan rumusan masalah yaitu 1). Bagaimana proses penyelesaian sengketa yang melibatkan antara MS Glow dengan PS Glow terkait penggunaan merek dagang dan 2). Bagaimana perlindungan hukum terhadap PS Glow dalam pendaftaran merek berdasarkan pada sistem *first to file*.

KAJIAN TEORITIS

Penelitian pertama yang ditemukan oleh peneliti merupakan penelitian yang dilakukan oleh Zalfa, dkk. (2023) yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 02/PDT.SUS.HKI/MEREK/2022/PN NIAGA SBY TENTANG SENKETA MEREK DAGANG ANTARA MS GLOW DAN PS GLOW DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”. Berdasarkan atas penelitian yang dilakukan sebelumnya tersebut, menunjukkan bahwa dalam proses penyelesaiannya kasus ini menggunakan pertimbangan hakim terkait kesamaan atas merek yang pada pokoknya mengenai kepemilikan atas hak eksklusif, menggunakan hak merek yang tidak sesuai dalam kelas yang telah diregistrasi, dan kerugian yang dihasilkan atas perilaku tersebut. Sebagai akibat hukumnya, Pengadilan Niaga Surabaya telah memutuskan kepada pihak MS Glow untuk melakukan pembayaran atas kerugian yang dialami oleh pihak PS Glow serta memerintahkan pihak MS Glow untuk menyudahi segala aktivitasnya yang masih ada kaitan dengan dengan merek MS Glow.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dikaji menggunakan penelitian secara yuridis normatif yang dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan seluruh aturan baik undang-undang maupun regulasi yang masih memiliki keterkaitan dan akan dijadikan sebagai dasar hukum dalam mengkaji persoalan hukum yang masih menjadi isu dalam proses penanganan. Dalam pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primernya berupa Peraturan Perundang-undangan salah satunya yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta menggunakan bahan hukum sekunder yang dapat berupa jurnal, hasil penelitian, dan pendapat beberapa ahli hukum yang masih berhubungan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penyelesaian Sengketa yang Melibatkan antara MS Glow dengan PS Glow terkait Penggunaan Merek Dagang

Merek dikategorikan dalam dua bagian yaitu sebagai merek dagang dan merek jasa. Untuk merek dagang dipergunakan bagi perorangan atau kelompok orang untuk memasarkan atas barang atau produk dengan keinginan diri untuk membedakan produknya dengan produk lain. Sesuai dengan Undang-Undang Merek Indonesia atas beberapa hal yang tidak boleh untuk didaftarkan dalam suatu merek sebagai berikut:

1. Suatu merek yang telah diutarakan sesuai dasar itikad baik.
2. Atas merek yang bertolak belakang oleh suatu moral, keteraturan serta adanya kesepakatan secara umum.
3. Dalam merek tanpa adanya keadaan pembeda didalamnya.
4. Sebuah tanda sebagai kepemilikan umum.
5. Hanya sebagai penyampaian keterangan yang berkaitan atas produk barang atau jasa.

Sebuah merek ditolak pendaftarannya apabila:

1. Merek yang sudah terdaftar (Pasal 8 ayat 1).
2. Ciri khas merek yang terkenal (Pasal 8 ayat 2).
3. Indikator regional yang terkenal (Pasal 8 ayat 3).
4. Bentuk nama atau gambar dari orang yang terkenal tanpa adanya izin (Pasal 9 ayat 1).
5. Bendera dan bentuk lambang negara tanpa adanya persetujuan dari pemerintah (Pasal 9 ayat 2).
6. Tanda atau stempel yang resmi tanpa izin tertulis secara sah dari pihak yang berwenang (Pasal 9 ayat 3).

Jadi, hal tersebut berada di UU Merek Indonesia, Pasal 6 dan Pasal 8 untuk merek yang tidak dapat diterima, serta Pasal 9 untuk merek yang mirip satu sama lain. Sengketa merek dagang MS Glow dengan PS Glow diawali adanya rasa ingin tahu pemilik PS Glow terhadap usaha Shandy Purnamasari sebagai pemegang atas PT. MS Glow. Dan pihak Putra siregar kemudian mendirikan PS Glow dengan sebagai merek dagang atas singkatan namanya. MS Glow mendirikan perusahaan pada tahun 2013 dan telah tercatat pada tahun 2016 di Direktorat Hak Kekayaan Atas Intelektual. PS Glow berdiri pada tahun 2021 dan telah terdaftar pada Direktorat Hak³

Kekayaan Atas Intelektual disaat tahun yang sama. Pada prinsipnya, frasa GLOW dalam kedua merek tersebut hanya dapat dipertahankan dan dipakai oleh salah satu pihak dengan dibuktikan oleh sistem *first to file*. Perbedaan kepentingan kasus antara PS Glow dan MS Glow diselesaikan melalui pengadilan. Dalam menyelesaikan adanya perseteruan merek dagang antara pihak MS Glow dan PS Glow telah dengan serangkaian tahapan menghasilkan putusan yang berbeda dari pengadilan di tingkat pertama dan kasasi. MS Glow mengajukan gugatan pertama dengan dugaan terdapat plagiasi yang menyudutkan pihak PS Glow di Pengadilan Negeri Niaga Medan teregistrasi bernomor perkara 2/pdt.sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn. Gugatan yang diajukan oleh Shandy Purnamasari kepada tergugat PS Glow pemilik atas Putra Siregar menuntut untuk menarik merek PS Glow yang diduga memiliki persamaan inti dalam nama merek yang dikandung. Kemudian selain itu MS Glow mengutarakan keinginan untuk meminta pembayaran uang sebagai ganti rugi dengan besaran Rp. 60.000.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah). Setelah adanya gugatan pertama yang dilayangkan oleh Shandy Purnamasari sebagai pendiri atas MS Glow, dilanjutkan dengan gugatan balik yang dilayangkan oleh Putra Siregar sebagai pemilik PS Glow tepatnya di Pengadilan Negeri Niaga Surabaya yang terdaftar dengan perkara nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya dengan pokok isi gugatan menggugat Shandy Purnamasari terhadap suatu Tindakan tanpa hak melawan hukum.

Kedua gugatan yang telah diajukan dapat dihasilkan suatu putusan akhir tak sama. Gugatan atas yang pertama di Pengadilan Negeri Niaga Medan pihak MS Glow milik Shandy Purnamasari menang atas gugatannya. Dengan begitu Hakim menerangkan perihal pihak MS Glow adalah pihak yang pertama dalam mengajukan pendaftaran merek dagang di Direktorat Hak Kekayaan Atas Intelektual. Kemudian untuk putusan hakim diterangkan bahwa terdapat suatu unsur kesamaan inti pada nama merek dagang antara MS Glow dan PS Glow, maka Pengadilan Negeri Niaga Medan untuk pihak tergugat yaitu PS Glow dinyatakan batal hukum dalam mengajukan pendaftaran pencatatan merek dan menghilangkan merek yang telah terdaftar PS Glow dan bawahannya. Kemudian gugatan balik yang dilayangkan oleh PS Glow di Pengadilan Negeri Surabaya dengan pokok gugatan bahwa MS Glow adalah suatu tindakan tanpa adanya hak untuk melawan hukum yaitu adanya memproduksi produk kecantikan dengan nama merek MS Glow. Dalam prosesnya kedua pihak telah menempuh jalan penyelesaian mediasi. Saat proses mediasi MS Glow Shandy Purnamasari meminta ganti rugi sebesar Rp.60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah) bagi pihak yang tergugat PS Glow. Namun keinginan pihak MS Glow tidak dapat dipenuhi oleh pihak PS Glow hanya dapat mengutarakan permintaan maaf.

Dalam menjalankan proses mediasi untuk menjalankan sengketa telah menunjukkan ketidak berhasilan dalam berdamai. Sehingga putusan akhir oleh Pengadilan Negeri Niaga Surabaya hasil dalam

³ Sukalandri, Ni Wayan. Sengketa Plagiasi Merek Dagang MS Glow dan PS Glow. 2023. Jurnal Analogi Hukum.

hasil putusan adalah berbanding terbalik oleh hasil putusan oleh Pengadilan Negeri Niaga Medan. Isi pokok dalam gugatan tersebut ialah menang atas penggugat oleh pihak PS Glow milik Putra Siregar dengan pembuktian bahwa fakta secara hukum, sebagai pemenang dan hak kepemilikan atas hak eksklusif atas merek dagang PS Glow. Di Dalam putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya diketahui untuk pihak MS Glow melakukan adanya Tindakan pelanggaran atau perbuatan tanpa hak melawan hukum. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya bahwa merek untuk MS Glow yang terdaftar dan telah teregistrasi berada dalam kelas tingkat 32 dengan nomor pendaftaran IDM000731102 yaitu pada tingkatan serbuk minuman instan, hal tersebut menunjukkan bahwa merek yang telah dicatatkan dalam tingkat kelas 3 dengan nomor pendaftaran IDM000943833 yaitu produksi produk kecantikan atau kosmetik merupakan merek dagang MS Glow For Cantik Skincare. Shandy Purnamasari hanya memberikan cantuman MS Glow saja dalam semua produk yang diperdagangkannya tidak ada untuk melabeli “For Cantik Skincare”. Dengan bukti nyata itu sebagai alasan MS Glow kalah dalam gugatan yang diajukan PS Glow, karena hak tersebut bertolak belakang dengan kebijakan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) yang dalam pemakaian benar atas merek dalam produk yang akan diproduksi wajib ada kesesuaian antara suatu produk yang didaftarkan dalam Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual. Kemudian pihak MS Glow dikenai sanksi yaitu untuk melakukan pembayaran untuk pihak PS Glow senilai RP. 37.990.726.332 (tiga puluh tujuh miliar Sembilan ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan alasan bentuk pertanggungjawaban atas kerugian materiil atau immateriil bagi pihak PS Glow. Upaya yang dapat ditempuh melalui badan arbitrase di luar pengadilan atas sengketa MS Glow dan PS Glow:

1. Didasarkan atas Pasal 8 UU No. 30 Tahun 1999 PT. PS Glow memberi pengajuan yaitu memohon atas perkaranya kepada BANI.⁴
2. Gugatan yang telah diajukan berbentuk pernyataan tertulis dan PT. PS Glow langsung dapat menunjuk arbiter.

Majelis arbitrase dengan adanya sengketa oleh PT. PS Glow KOSMETIK INDONESIA dengan PT KOSMETIKA CANTIK INDONESIA telah menyatakan bahwa PT KOSMETIKA CANTIK INDONESIA (MS Glow) sudah menjalankan melanggar ketentuan aturan merek dan pihak arbiter telah mengabulkan permintaan atas permohonan PS Glow dan akan memberi hukuman kepada MS Glow untuk membayar kerugian kepada PS Glow. Penyelesaian melalui arbitrase ditempuh para pihak karena upaya penyelesaian dengan cara mediasi tidak memberikan hasil atas sengketa tersebut. Hal tersebut didasari saat PS Glow diminta untuk membayar uang damai dengan jumlah besar 60 miliar kepada pihak MS Glow, dan saat itu PS Glow merasa keberatan atas uang damai tersebut yang pada akhirnya mengajukan gugatan balik di Pengadilan Niaga Surabaya. Perlu diketahui bahwa pihak PS Glow akan merelakan apabila hak merek akan berpindah tangan kepada pihak MS. Glow. Namun MS Glow memberi persetujuan untuk membayar uang damai sejumlah 60 miliar. MS Glow telah terbukti atas adanya pelanggaran merek yang telah dibuktikan dalam putusan Pengadilan Niaga Surabaya.

2. Perlindungan Hukum terhadap PS Glow dalam Pendaftaran Merek Berdasarkan pada Sistem *first to file*

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang muncul sebagai suatu kapasitas intelektual individu atau produk pemikiran manusia. Menurut Eddy Damian, HaKI akan muncul sebagai akibat dari kapasitas intelektual individu adalah cerminan atas perwujudan kepribadian atau manifestasi dari mutu budi pekerti, pemikiran, dan kemampuan penalarannya.⁵ HaKI melekat pada intelektual individu dan dapat berinteraksi sehingga dapat terjadi tumpang tindih antara berbagai jenis HaKI. Hak atas kekayaan intelektual dikategorikan menjadi dua hak yaitu istilah Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual, berdasarkan hukum Anglo-Saxon. Frasa

Intellectual Property juga dipakai oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)*.

⁴ Yanti, Novi. Penyelesaian Sengketa Merek PS Glow Melawan MS Glow Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 2022. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.

⁵ Dr. Yulia, SH, MH, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Lhokseumawe: Unimal Press, 2015, hlm. 12.

Undang-Undang beranggapan bahwa HaKI merupakan perwujudan barang bergerak tidak berdimensi sehingga dapat dipindahkan seluruh atau sebagian karena adanya pengalihan yang dianggap benar oleh Undang-Undang. Prinsip utama HaKI adalah kreasi dalam pekerjaan yang diperoleh dengan menggunakan kemampuan intelektualnya sehingga dapat mendapatkan hak kepemilikan berupa hak alamiah. Umumnya, bentuk HaKI yang dibuat oleh individu diberi suatu icon atau tanda untuk membedakan dengan merek lain. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek mendasarkan merek sebagai isyarat yang berbentuk gambar, nama, kata, huruf, angka, pola, warna, atau kombinasi dari komponen-komponen tersebut yang mempunyai kemampuan untuk menonjol dari yang lain dijadikan kompetisi dan diterapkan dalam bidang perdagangan barang dan jasa.

Prinsip "*first to file*" sebagai suatu konsep telah diterapkan dalam suatu sistem Konstitutif mengindikasikan bahwa pendaftaran produk atas suatu merek hanya diberikan dan dianggap sah bagi pemohon yang mendaftarkan pengajuan pertama atas merek tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa negara tidak memberikan pendaftaran merek serupa ketika pendaftar pertama sudah diajukan. Prinsip ini memberikan penegasan terhadap prioritas dalam pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Penjelasan tersebut juga memberikan unsur perlindungan hukum bagi merek pertama. Prinsip ini dapat ditemukan di pasal 1 ayat (5) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya." Pasal tersebut secara tersirat menyampaikan definisi dan prinsip *first to file* dalam stelsel konstitutif.

Sengketa antara pihak berselisih MS Glow dan PS Glow menjadi contoh perselisihan merek yang cukup kompleks. Produk MS Glow didirikan sejak tahun 2013 dan teregistrasi dalam DJKI pada 2016 dalam kelas 32 yaitu kelas minuman serbuk instan dan kelas 3 yaitu kelas produk kecantikan dengan merek "MS Glow For Cantik Skincare". Akan tetapi pemilik pihak MS Glow hanya memberikan nama merek MS Glow pada produk kecantikannya. Melainkan PS Glow berdiri pada tahun 2021 dan teregistrasi DJKI pada tahun 2021 dan berada di kelas 3 yaitu produk kecantikan. Berdasarkan fakta tersebut, MS Glow dianggap tidak sesuai dengan merek yang terdaftar dan bertentangan dengan kebijakan BPOM yang mengharuskan penggunaan merek harus sesuai dengan produk yang didaftarkan dalam DJKI.

Berdasarkan kasus tersebut, pihak MS Glow dengan sadar dan sengaja dalam penggunaan merek yang berbeda dengan yang terdaftar dalam DJKI sehingga MS Glow tidak memiliki hak eksklusif atas merek MS Glow di kelas 3 dalam kelas produk kecantikan. Hal tersebut dikarenakan pihak PS Glow telah mendaftarkannya terlebih dahulu dan menggunakan merek dagangnya sesuai dengan apa yang telah teregistrasi di DJKI. Meskipun MS Glow memiliki hak atas merek di kelas 32 atas serbuk minuman instan, namun penggunaan merek yang sama pada produk kecantikan tanpa mencantumkan keterangan "For Cantik Skincare" dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak merek PS Glow. Ini menekankan pentingnya penggunaan merek yang telah teregister secara tepat dan sah sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Pihak PS Glow secara terang memiliki hak untuk menggunakan hak eksklusifnya untuk mengenakan merek dan mengalihkan perizinan untuk pihak lain dengan penggunaan atas mereknya sesuai atas peraturan perundang-undangan. PS Glow dengan kekuasaan hak eksklusifnya di kelas 3 atas produk kecantikan berhak melindungi mereknya menggunakan prinsip *first to file* untuk mencegah ataupun melarang terhadap penggunaan merek yang sama untuk pihak lain. Pemilik merek terdaftar berhak mendapatkan hak eksekutif dalam masa waktu 10 tahun yang dapat diperpanjang apabila diinginkan, menggunakan individu maupun mengalihkan hak kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶ Prinsip *first to file* memberikan suatu kelebihan dapat menjamin atas kepastian hukum daripada sistem *first to use* atau sistem deklaratif karena dapat membuktikan pemilik merek terdaftar pertama, memberikan pembuktian dengan fakta pendaftaran di DJKI, memberikan alat

⁶ Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain Industri di Indonesia, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, Hal. 44.

bukti utama bagi persidangan, serta mencegah kontroversi mengenai pendaftar pertama dan pemakai pertama.⁷

Prinsip ini juga dapat menjadi perlindungan hukum preventif karena telah terdaftar secara legal dan sah di DJKI. Artinya dengan terdaptarnya PS Glow dalam sistem DJKI maka dapat dibuktikan kepemilikan merek PS Glow sesuai dengan prinsip *first to file* dan sesuai perundang-undangan. Prinsip *first to file* tidak memberikan atas hak eksklusif terhadap merek secara otomatis. Pemilik merek harus tetap menggunakan mereknya secara aktif dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku agar hak mereknya tetap terlindungi.

Kasus ini juga menunjukkan bahwa sistem *first to file* tidak hanya berdasarkan pada tanggal pendaftaran merek, melainkan juga pada penggunaan merek yang sesuai dengan kelas produk yang telah didaftarkan. Hal tersebut mendorong pemilik merek untuk memastikan merek didaftarkan di kelas yang relevan dengan produk-produk yang mereka hasilkan, untuk menjamin hak eksklusif atas merek tersebut. Menggunakan merek yang sudah didaftarkan dengan benar sesuai atas prosedur peraturan yang telah berlaku, termasuk ketentuan tentang kelas produk yang telah didaftarkan. Menghormati hak merek orang lain dengan memeriksa apakah merek yang ingin digunakan telah didaftarkan oleh pihak lain untuk kelas produk yang relevan. Hal ini merupakan langkah penting untuk mencegah sengketa hukum terkait dengan pelanggaran merek dagang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Merek dagang adalah suatu merek dapat dipergunakan seorang atau sekelompok orang untuk menjual barang dan membedakan dengan barang lain. Sengketa perselisihan merek dagang antara MS Glow dan PS Glow menunjukkan bahwa kedua merek tersebut berada dalam persaingan hukum terkait kepemilikan merek. Pengadilan memberikan putusan yang berbeda atas dua gugatan yang diajukan oleh kedua belah pihak MS Glow mengajukan gugatan pertama dengan dugaan terdapat plagiasi oleh pihak PS Glow di Pengadilan Negeri Niaga Medan teregistrasi bernomor perkara 2/pdt.sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn, sedangkan PS Glow menang dalam gugatan baliknya di Pengadilan Niaga Surabaya 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya. Penyelesaian melalui mediasi tidak berhasil, sehingga upaya dilanjutkan melalui badan arbitrase. Akhirnya, arbitrase menyatakan bahwa MS Glow telah melakukan pelanggaran merek dan memerintahkan pembayaran kerugian kepada PS Glow. Kasus ini menunjukkan kompleksitas dan pentingnya penegakan hak merek dagang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan hak yang timbul dari kemampuan intelektual yang dimiliki manusia dan dapat berbentuk perwujudan alter ego atau kualitas intelektual seseorang. Prinsip *first to file* yang melekat pada merek menetapkan bahwa pendaftaran merek pertama kali memiliki prioritas, dan pentingnya merek didaftarkan sesuai dengan kelas produk yang relevan untuk mencegah sengketa hukum terkait. Kasus sengketa perselisihan merek antara MS Glow dan PS Glow menunjukkan pentingnya menggunakan merek yang terdaftar dengan benar sesuai peraturan untuk mencegah konflik hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Dr. Yulia, SH, MH, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Lhokseumawe: Unimal Press, 2015, hlm. 12.
- EntasarI, D., Arjuna, H., & Nuraini, L. (2023). *Analisa Yuridis Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim Terhadap Sengketa Merek Antara PS GLOW dan MS GLOW (Studi Putusan Nomor 2/PDT. SUS. HKI/MEREK/2022/PN. Niaga SBY dan Putusan Nomor 2/PDT. SUS. HKI/MEREK/2022/PN. Niaga MDN)* (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).
- Kholis Roisah, "Implementasi Perjanjian TRIPs Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terkenal (Asing) Di Indonesia", Tesis, (Tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, 2001), hlm. 66.
- Nasional, B.P.H., & RI, K.H.D.H. Laporan Akhir Naskah Akademik Peraturan

⁷ Kholis Roisah, "Implementasi Perjanjian TRIPs Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terkenal (Asing) Di Indonesia", Tesis, (Tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, 2001), hlm. 66.

- Perundang-Undangan Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Industri (Paket Perubahan UU NO. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri)
- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, Hal. 44.
- Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010, hal. 68.
- Sukalandri, Ni Wayan. Sengketa Plagiasi Merek Dagang MS Glow dan PS Glow. 2023. *Jurnal Analogi Hukum*.
- Yanti, Novi. Penyelesaian Sengketa Merek PS Glow Melawan MS Glow Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 2022. *Jurnal Ilmiah Wahan Pendidikan*.
- Zalfa, A.N., Ruhtiani, M., Afrilies, M.H., (2023). "ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 02/PDT.SUS.HKI/MEREK/2022/PN NIAGA SBY TENTANG SENKETA MEREK DAGANG ANTARA MS GLOW DAN PS GLOW DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS", Universitas Harapan Bangsa