

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK DAGANG TERDAFTAR
DENGAN PENERAPAN PRINSIP *FIRST TO FILE* TERHADAP PIHAK LAIN
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 161K/PDT.SUS-HKI/2023)**

Sigit Wibowo

Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Proklamasi 45

ab5161t@yahoo.com

Abstract

This research aims to determine and analyze the form of legal protection for registered trademark holders based on the first-to-file principle against other parties who have bad intentions in the form of resembling the reputation of the registered trademark. The research uses a statutory approach and a case approach related to applying the first-to-file principle for registered brand owners toward parties passing off the registered mark. Like the case of the registered trademark MS Glow in the Supreme Court cassation decision Number: 161K/Pdt.Sus-HKI/2023). The qualitative analysis method is built based on data and substance originating or sourced from various literature, books, journals scientific works, laws, and regulations.

The result of this research is the legal protection for the registered trademark holder (MS Glow) to have the right to their trademark and the right to produce their cosmetic brand, and for other parties (PS Glow) to no longer use their brand because the principle of first to use and first to file exists in the owner of the MS Glow trademark. As a legal consequence of the Supreme Court's cassation decision, PS Glow must stop cosmetic products (PS Glow) and withdraw all PS Glow brand products from the cosmetics business. Considering that the result of this decision is a decision at the cassation level, the decision has permanent legal force.

Keywords: *Legal Protection; Registered Trademark Holder; First to File Principle.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar berdasarkan prinsip *first-to-file* terhadap pihak lain yang beritikad tidak baik dalam bentuk pemboncengan merek terdaftar. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang berkaitan dengan penerapan asas *first to file* bagi pemilik merek terdaftar terhadap pihak yang memboncengkan merek terdaftar. Seperti kasus merek terdaftar MS Glow dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor: 161K/Pdt.Sus-HKI/2023). Metode analisis kualitatif dibangun berdasarkan data dan substansi yang berasal atau bersumber dari berbagai literatur, buku, jurnal karya ilmiah, peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar (MS Glow) untuk memiliki hak atas mereknya dan hak untuk memproduksi merek kosmetiknya, dan bagi pihak lain (PS Glow) untuk tidak lagi menggunakan mereknya karena asas *first to use* dan *first to file* ada pada pemilik merek MS Glow. Sebagai konsekuensi hukum dari putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut, PS Glow harus menghentikan produk kosmetik (PS Glow) dan menarik seluruh produk merek PS Glow dari peredaran kosmetik. Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini merupakan putusan pada tingkat kasasi, maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum; Pemegang Merek Terdaftar; Prinsip First to File.*

A. Pendahuluan

Perkembangan bisnis dan industri perdagangan menyebabkan dunia usaha menjadi sebuah arena persaingan yang sangat kompetitif. Meningkatnya persaingan bisnis baik di dalam maupun di luar negeri dalam era perdagangan global saat ini, membuat peranan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan untuk mencegah kemungkinan adanya persaingan curang baik berupa pembajakan, peniruan, maupun pemanfaatan pemakaian merek yang tanpa hak dari pemilik yang sebenarnya (pemilik terdaftar).¹ Persaingan curang diartikan sebagai tindakan usaha perseorangan atau suatu badan untuk memperlihatkan keunggulan secara tidak jujur.² Ketatnya persaingan bisnis memicu adanya pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, sehingga pendaftaran merek menjadi jalan utama yang sangat dianjurkan sebagai sarana perlindungan bagi pelaku usaha di era ini.³

Merek adalah salah satu bagian dari wujud karya intelektual yang memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan dan investasi. Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu orisinal (asli).⁴ Namun pada kenyataannya masih banyak produk barang dan/atau jasa yang ada di pasaran tanpa menggunakan merek menemui kesulitan dalam berkompetisi di pasar, karena konsumen tidak dengan mudah dapat membedakan atau mengingat produk barang dan/atau jasa yang digunakan. Jadi tidak ada konsumen yang mau menggunakan barang dan/atau jasa tanpa merek tersebut dikarenakan konsumen ragu karena reputasi dan keamanan barang dan/atau jasa tersebut.⁵

Salah satu hak kekayaan industri, merek (*trademark*) pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasikan asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konkurensi) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang

¹ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industri Property)*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1990, 59.

² David Young, *Passing off the Law and Practice relating to the Immitation of Goods Bussinesess and Professions*, Third Edition, (London: Longman, 1994), mengemukakan “trading must not only be honest but must not even unintentionally be unfair,” 1.

³ Darmadi Durianto, Sugiarto & Tony Sitingjak, *Strategi Menaklukan Pasar melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, (Jakarta: Gramedia Utama, 2001), 1.

⁴ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafia, 2009), 91.

⁵ O K Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 329.

bermaksud membonceng reputasinya.

Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha. Merek yang didukung dengan media periklanan membuat pengusaha memiliki kemampuan untuk menstimulasi permintaan konsumen sekaligus mempertahankan loyalitas konsumen (*consumer's loyalty*) atas produk barang dan/atau jasa yang dihasilkannya. Inilah yang menjadikan merek sebagai suatu keunggulan kepemilikan (*ownership advantages*) untuk bersaing di pasar global.⁶

Pengaturan Merek di Indonesia diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UUMIG). Perlindungan merek di Indonesia menganut asas konstitutif (pendaftaran) dengan prinsip *first to file*.⁷ Artinya, merek hanya mendapatkan perlindungan apabila merek tersebut telah didaftarkan ke pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Direktorat Kekayaan Intelektual (DJKI). Apabila pihak perorangan atau perusahaan memiliki produk baik berupa barang maupun jasa dengan menggunakan suatu merek namun tidak didaftarkan, maka orang atau perusahaan tersebut dapat kehilangan perlindungan hukum atas mereknya.

Konsep kepemilikan merek di Indonesia mengandung prinsip “First to File” yang artinya perlindungan merek akan timbul apabila pemilik merek tersebut telah mendaftarkannya terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen KI Kemenhukham). Peraturan perundang-undangan tentang Merek di Indonesia mensyaratkan hal tersebut kepada pemilik merek untuk mendapatkan perlindungan hukum dan juga sebagai dasar untuk mencegah pihak lain agar tidak menggunakan merek terdaftar secara tidak sah. Berdasarkan konsep pendaftaran merek tersebut maka pemilik merek memperoleh perlindungan hukum tepat saat merek tersebut dinyatakan terdaftar oleh Ditjen KI Kemenhukham.

Pendaftaran merek penting dan diisyaratkan oleh undang-undang bahwa merek harus di daftar. Selain berguna sebagai alat bukti yang sah atas merek terdaftar, pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis juga berguna sebagai dasar mencegah orang lain memakai merek yang sama pada pokoknya atau secara keseluruhan dalam peredaran barang atau jasa.⁸ Pendaftaran merek ini tidak luput dari

⁶ Rahmi Jened, *Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2015), 3-4.

⁷ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan Kedua* (Jakarta: Setara Press, 2017), 54.

⁸ Bambang Kesowo, “Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia,” Disampaikan dalam sambutan arahan Seminar

kemungkinan adanya pihak tertentu yang beritikad buruk. Pendaftaran merek yang beritikad buruk ini sering kali diikuti juga dengan adanya pengajuan gugatan berupa pembatalan pendaftaran merek oleh pemilik hak atas merek yang asli.

Pendaftaran merek di Indonesia menganut *Stelsel Konstitutif*, yaitu pihak yang mendaftarkan suatu merek terlebih dahulu adalah satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar merek sebagai hak mutlak dalam pendaftaran suatu merek. *Stelsel Konstitutif* ini menganut prinsip *first to file* yang berarti bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis. Pihak yang mendaftarkan suatu merek adalah satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar merek sebagai hak mutlak.⁹

Pelanggaran terhadap merek terdaftar tidak hanya dilakukan dengan modus memalsukan barang yang menyerupai aslinya baik itu barang/jasa melainkan juga terhadap nama merek terdaftar. Pemanfaatan merek-merek terkenal pada saat ini sudah banyak terjadi di Indonesia mengingat penggunaan merek terkenal menjanjikan keuntungan yang besar daripada menggunakan merek dengan kreatifitasnya sendiri.¹⁰ Bagi pemilik merek terkenal juga berkaitan erat dengan tindakan *passing off* yang merupakan perbuatan merugikan reputasi orang lain yang dilakukan dengan cara mendompleng atau membongceng reputasi pihak lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. *Passing off* merupakan tindakan menjual dan menawarkan barang untuk dijual dengan merepresentasikan produk lain yang telah dikenal secara luas dengan cara menyesatkan pembeli dengan berbagai penawaran yang ada.¹¹

Tindakan pembongcengan reputasi dapat dilakukan dalam bentuk meniru dan memirip-miripkan kepada merek pihak lain yang telah memiliki reputasi baik. Tindakan pembongcengan reputasi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum terutama pada negara-negara yang menganut sistem *common law* karena tindakan ini dapat merugikan pemilik merek yang telah membangun dan menjaga reputasi dengan mempertahankan

Nasional Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan–Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia–United States Information Service, di Bandung 26 September 1998.

⁹ Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung Oase Media, 2010), 68-69.

¹⁰ Sudaryat, Sudjana, & Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku* (Bandung, Oase Media, 2010), 5.

¹¹ Gary I Lilienthal, “The Development of the Tort of Passing-Off” (Disertasi Program Doktoral, University of Curtin, 2012), 50.

kualitas produk dan mengeluarkan biaya dan usaha yang besar.¹² Adanya tiruan suatu merek pada dasarnya didasarkan pada itikad tidak baik, yaitu memanfaatkan popularitas merek orang lain sedemikian rupa sehingga dapat merugikan pemilik merek. Penjualan produk dapat menurun bila sebagian konsumen beralih ke merek sejenis. Seperti halnya dengan sengketa merek yang terjadi antara PS Glow dan MS Glow yang perkaranya telah diputus melalui putusan nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby.

Setelah beberapa kali mediasi, akhirnya kasus sengketa merek dagang ini dimenangkan oleh PS Glow karena disebutkan bahwa mereknya berbeda dari yang digugat. Dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa PT Pstore Glow Bersinar Indonesia mengantongi hak eksklusif atas merek dagang PS Glow dan merek dagang tersebut telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham.

Pihak MS Glow setelah kalah dalam putusan pertama di PN Surabaya atas PS Glow, maka MS Glow kemudian mengajukan kasasi pada 12 Juni 2022. MS Glow mengklaim, merek MS Glow telah terdaftar lebih dulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tepatnya, MS Glow mendaftarkan merek pada 2016, sedangkan PS Glow baru terdaftar pada 2021. Berdasarkan putusan kasasi Nomor: 161K/PDT.SUS-HKI/2023 tanggal 30 Januari 2023 telah memenangkan merek MS Glow dan dapat disampaikan pihak pemohon kasasi dalam hal ini MS Glow telah mematahkan seluruh argumen dan pernyataan yang disampaikan oleh Putra Siregar dan Septi Siregar terkait dengan merek MS Glow.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dikemukakan suatu rumusan masalah, yaitu: Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang terdaftar berdasarkan prinsip *first to file* terhadap pihak lain? Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang terdaftar berdasarkan prinsip *first to file* terhadap pihak lain yang beritikad tidak baik berupa menyerupai reputasi merek dagang terdaftar tersebut.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan *yuridis normatif*.¹³ Jenis penelitian tersebut dimaksudkan sebagai jenis *penelitian dogmatis (doctrinal)*¹⁴ dan

¹² Nur Hidayati, "Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar," *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* 11, no. 3 (Desember 2011): 180.

¹³ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007), 25.

¹⁴ Dyah O. Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Reseachr)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 15.

bentuk penelitian *perskriptif*¹⁵ dalam hubungan pada hukum-hukum. Selanjutnya spesifikasi penelitian ini yaitu *deskriptif analitis*, yakni dengan memberikan gambaran terhadap masalah yang diangkat dan memberikan analisis dari masalah sehingga mampu memberikan jawaban atas permasalahan tersebut.

Pendekatan dalam penelitian hukum¹⁶ ini yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹⁷ dan pendekatan kasus (*case approach*)¹⁸ terkait penerapan prinsip *first to file* bagi pemilik merek terdaftar terhadap pihak yang mendompleng (*passing off*) merek terdaftar tersebut. Dalam kasus merek dagang yang terdaftar MS Glow seperti dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 161K/Pdt.Sus-HKI/2023.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kepastakaan (*library research*) dengan maksud menguji bahan-bahan dokumen dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Metode analisisnya dengan menggunakan metode *analisis kualitatif*, dibangun berdasarkan data dan substansinya yang berasal atau bersumber dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah, peraturan perundang-undangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Merek Terdaftar Berdasarkan Prinsip *First to File* di Indonesia

Pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap ketentuan dalam undang-undang merek, seiring dengan perkembangan waktu, khususnya terkait dengan kepastian hukum yang pada awalnya menganut *sistem deklaratif* atau *first to use*. Sistem *first to use* lebih menekankan kepada pengguna pertama, sehingga siapa yang pertama kali menggunakan merek tersebut dianggap memiliki hak yang sah atas merek tersebut. Hal ini mengisyaratkan bahwa pendaftaran merek tidak bersifat wajib sehingga tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan merek.¹⁹ Tujuan pendaftaran merek hanya untuk

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta UI-Press, 2007), 10. *Penelitian preskriptif* adalah suatu penelitian ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 38.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 136. Bahwa dalam Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.

¹⁸ Jonaedi Efendi & Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi I* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 145-146. Lihat, Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* 158-159. Pendekatan kasus adalah pendekatan dengan merujuk kepada *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

¹⁹ Andre Asmara, "Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First to File pada Pembatalan Merek Cap Mawar

menunjukkan bahwa pendaftar merek adalah pengguna pertama merek tersebut.

Sistem pendaftaran dalam rangka perolehan hak, berdasarkan UUMIG yang dianut adalah *sistem konstitutif* atau *first to file system* yang mana hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan oleh negara karena adanya pendaftaran, dengan kata lain pada *sistem konstitutif* ini pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan. Merek yang tidak didaftar secara otomatis tidak akan mendapat perlindungan hukum.

Pemilik merek dapat memperoleh perlindungan hukum dari negara dan memastikan penggunaan mereknya secara eksklusif untuk jangka waktu tertentu dengan mendaftarkannya. Ketika pemilik merek dagang mendaftarkan logo mereka ke Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, mereka diberikan perlindungan hukum yang diberikan kepada merek dagang lain. Adapun jenis-jenis perlindungan hukum terhadap merek dagang terdaftar di Indonesia, yaitu perlindungan hukum preventif dan hukum represif.²⁰

Perlindungan hukum preventif adalah proteksi hukum yang diserahkan dari pemerintah kepada pemilik merek sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum terkait dengan merek. Perlindungan hukum preventif terkait perihal ini diberikan oleh pemerintah melalui pendaftaran merek. Dalam hal pendaftaran merek pendaftar pertama adalah pendaftar yang berhak menggunakan atau memiliki hak eksklusif atas merek (*first to file system*) yang dilaksanakan dengan beritikad baik.

Itikad baik terkait perihal ini memiliki pengertian bahwa merek yang didaftarkan merupakan hasil ide atau karyanya sendiri tanpa melakukan plagiasi terhadap ide atau karya orang lain, serta tidak berlawanan terhadap persyaratan yang sudah digariskan oleh UUMIG.²¹ Di tengah kemajuan teknologi dan informasi, sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran merek guna mendapatkan perlindungan hukum perlu disebarluaskan kepada masyarakat. Karena, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang awam akan pentingnya pendaftaran sebuah merek.

Perlindungan hukum represif dalam hal terjadi sengketa atau pelanggaran merek dagang, perlindungan hukum represif dapat dilakukan. Konflik dihindari dengan penggunaan perlindungan hukum yang memaksa. Perlindungan hukum di Indonesia

(Putusan Mari Nomor 512K.Pdt.Sus.HKI/2016),” *Jurnal Hukum Syiah Kuala* 3, no. 2 (2019): 187.

²⁰ Ni Wayan Sukalandari, *et.al.*, “Sengketa Plagiasi Merek Dagang antara Ms Glow dan Ps Glow,” *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 52.

²¹ *Ibid.*

ditangani oleh pengadilan biasa dan pengadilan administrasi khusus.²² Seperti yang telah kita ketahui, semakin hari persaingan dalam dunia usaha meningkat, hal ini tentu saja mengakibatkan makin banyak terjadi permasalahan atau pelanggaran terkait merek. Jalur hukum merupakan jalan yang paling sering ditempuh oleh pemilik merek jika terjadi sengketa. Perlindungan hukum dalam hal ini dapat diberikan berupa sanksi baik itu pembayaran ganti rugi atau pembatalan pendaftaran merek serta penghapusan merek terdaftar.²³

Amanat UUMIG telah menyebutkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh pemegang hak merek dapat berupa perlindungan hukum yang *bersifat preventif* maupun perlindungan yang *bersifat represif*.²⁴ Dalam hal ini perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi hak seseorang atau badan hukum dalam kaitannya dengan hak intelektual. Apabila dikaitkan dengan sengketa yang terjadi antara PS Glow dengan MS Glow, maka setiap pemegang hak merek berhak mendapat perlindungan hukum.

Kedua pihak pemilik merek terdaftar, baik PS Glow maupun MS Glow dalam hal ini memiliki perlindungan hukum yang sama dalam upayanya mempertahankan kepemilikan hak merek, di mana keduanya memilih melalui jalur penyelesaian sengketa. Ketika penyelesaian sengketa yang ditempuh adalah melalui lembaga peradilan, maka pihak yang mengantongi sertifikat yang telah diamanatkan untuk mendapatkan perlindungan preventif akan menjadi pihak yang besar kemungkinan memenangkan sengketa. Pihak yang melakukan pelanggaran tetap akan diberikan hak untuk mendapatkan perlindungan represif, karena hal ini menyangkut hak-hak tersangka yang harus dipenuhi dalam melakukan prosedur pemeriksaan hukum.²⁵

Pemegang hak atas merek yang telah terdaftar adalah satu-satunya yang berhak dan pihak ketiga harus menghormati hak tersebut, hal ini termuat dalam Pasal 1 angka 5 UUMIG yang menyatakan bahwa “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” dan di hubungkan dengan Pasal 3 nya, bahwa Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.

²² Purwaka, T. H., *Perlindungan Merek* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 22.

²³ Ni Wayan Sukalandari, et.al., *Op.Cit.*, 53.

²⁴ Freddy Rangkuti, *The Power of Brands* (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 13.

²⁵ *Ibid.*

Dengan demikian pada *sistem konstitutif* atau *first to file*, maka pihak yang mendaftarkan pertama yang mendapat perlindungan hukum dengan perkataan lain ia mendapatkan kepastian hukum atas merek yang didaftarkannya. Dengan lain perkataan pendaftaranlah yang menciptakan hak atas suatu merek. Sehingga dengan pendaftaran maka akan lahir suatu merek dan negara memberikan hak tersebut untuk pendaftar pertama berupa hak eksklusif.²⁶

Sistem yang lain yaitu *sistem deklaratif* atau *first to use*, pendaftaran merek tidak merupakan suatu keharusan, sehingga pendaftaran hanya untuk pembuktian bahwa pendaftaran merek adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan, pendaftaran bukanlah menerbitkan hak melainkan hanya memberikan dugaan atau *sangkaan hukum* atau *presumption iuris* bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang sungguh-sungguh menggunakan atau memakai merek tersebut. Dalam *sistem deklaratif* atau *first to use system*, sebaliknya dapat dikatakan bahwa pemakaian pertamalah yang berlaku untuk menentukan terciptanya suatu hak atas merek dan bukan pendaftarannya dengan perkataan lain hak atas suatu merek tercipta karena pemakaiannya yang pertama.

Di dalam UUMIG, sistem pendaftaran memberikan suatu hak tertentu, yaitu bahwa orang yang mendaftarkan dianggap menurut hukum sebagai orang yang adalah pemakai pertama dari merek itu dan karenanya yang berhak. Tetapi apabila seorang lain dapat membuktikan bahwa ialah yang lebih dahulu memakai merek yang bersangkutan daripada orang yang mendaftarkan itu, maka pendaftaran yang bersangkutan dapat dihapuskan. Dengan lain perkataan, pendaftaran ini “kalah” terhadap pemakaian pertama. Sehingga pendaftaran tidak menciptakan suatu hak atas merek melainkan pendaftaran ini seolah-olah hanya menegaskan atau menerangkan bahwa orang yang melakukan pendaftaran ini menurut hukum dianggap seolah-olah benar-benar orang yang telah memakai merek ini terlebih dahulu di Indonesia dan karenanya menjadi yang berhak atas merek itu (*presumption iuris*), akan tetapi selalu dapat dilakukan pembuktian kebalikan.²⁷

Perlindungan Merek hanya diberikan kepada pendaftar pertama yang beritikad baik, sesuai prinsip *first to file system* atau *stelsel konstitutif*. Merujuk pada kata “Pendaftar Pertama” dalam kaitannya dengan tanggal penerimaan (*Filing Date*), *Filing Date* adalah

²⁶ Cucu Sumiati & Yoyo Arifardhani, “Perlindungan Hukum kepada Pemilik Merek Terkenal terhadap Pendaftar Pertama yang Beritikad Baik Berdasarkan Sistem Pendaftaran Konstitutif (First to File) pada Barang Sejenis menurut UU Nomor 20 Tahun 2016,” *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1, no. 1 (Desember 2021): 38-39.

²⁷ *Ibid.*

tanggal yang sangat penting dalam bidang HKI yang perolehan haknya didasarkan pada *first to file system*. *Filing Date* menentukan tanggal dimulainya perlindungan yang berlaku surut (*retroactive*) sejak *Filing Date*.²⁸

2. Pemboncengan Reputasi Merek Terdaftar dan Asas Itikad Tidak Baik

Pendaftaran tanpa hak sering kali terjadi pada merek terkenal karena pada merek terkenal biasanya melekat suatu reputasi yang membuat pihak tertentu yang beritikad buruk berusaha meraih keuntungan dengan cara mendompleng atau membonceng reputasi merek terkenal. Reputasi ini meskipun *intangible* (tidak berwujud) merupakan aset berharga bagi pemilik merek dan juga bagi hukum sehingga perlu mendapat perlindungan.²⁹ Perbuatan yang mencoba meraih keuntungan dengan cara membonceng reputasi sehingga dapat menyebabkan tipu muslihat atau penyesatan dikenal dengan *passing off*.

Hukum merek Indonesia tidak mengenal adanya *passing off* karena *passing off* lebih dikenal di negara-negara penganut *Common Law* sebagai bagian dari hukum persaingan curang. Namun, suatu perbuatan pemboncengan reputasi dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*action for tort of passing off*) dikenal di Negara-negara *Anglo American law (common law system)* seperti Australia, Inggris, Malaysia, Amerika Serikat dan lain-lain.³⁰ Di Negara-negara ini, *passing off* berkembang sebagai bentuk praktik persaingan curang (*unfair competition*) dalam usaha perdagangan atau perniagaan. Di Australia misalnya, Pasal 52 UU Praktik Perdagangan Australia 1974 dipakai sebagai dasar bagi pemilik merek terdaftar maupun merek tidak terdaftar untuk menggugat berdasar *passing off*.³¹

Pandangan di negara-negara yang menganut sistem *common law*, bahwa seseorang dikatakan melakukan perbuatan *passing off* jika seseorang memperoleh keuntungan dengan melakukan perbuatan yang merugikan reputasi orang lain atau mendompleng atau membonceng reputasi orang lain. Menurut Djumhana dan Djubaedillah, pengertian *passing off* adalah:³²

²⁸ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia, 2015), 16.

²⁹ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual (suatu Pengantar)* (Bandung: PT Alumni, 2006), 152.

³⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Antisipasi Terhadap Bisnis Curang (Pengalaman Negara Maju dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengaturan E-Commerce serta Penyesuaian Undang-Undang HKI Indonesia)* (Bandung: CV Utomo, 2005), 5.

³¹ Aurora Quintina, Syafarudin & Elvi Zahara, "Pemboncengan Reputasi (Passing Off) terhadap Pemilik Merek Terdaftar di Indonesia Di Tinjau dari Segi Perlindungan Hukum", *Jurnal Hukum Mercatoria* 2, no. 1 (2009): 11.

³² Muhamad Djumhana & R.Djubaedillah, *Op.Cit.*, 265. Lihat juga, Sigit Wibowo, et.al., *Application of the First to File System in Preventing Passing Off Actions against Registered MarkHolder*, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol 12 No. 1, 2023, 32.

“Tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum. Tindakan ini bisa terjadi dengan mendompleng secara meniru atau memirip-miripkan kepada kepunyaan orang lain yang telah memiliki reputasi baik. Cara mendompleng reputasi (*goodwill*) ini bisa terjadi pada bidang merek, paten, desain industri maupun hak cipta”.

Tindakan atau perbuatan *passing off* secara tersirat sudah memenuhi kriteria dalam Pasal 21 ayat (3) UUMIG karena di dalam pasal tersebut ditegaskan adanya tindakan untuk mengecoh atau menyesatkan konsumen yang didasari oleh persaingan curang.³³ Untuk dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan *passing off* harus memenuhi tiga unsur yaitu: 1) Penggugat harus mempunyai reputasi. Jika penggugat tidak memiliki reputasi di daerah/negara tempat tindakan *passing off* terjadi, maka penggugat tidak akan berhasil dalam kasus *passing off*. 2) Adanya misrepresentasi dalam hal ini dikenalnya merek yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut, maka apabila ada pelaku usaha lain mendompleng merek yang sama publik akan dapat dengan mudah terkecoh (*misleading*) atau terjadi kebingungan (*confusion*) dalam memilih produk yang diinginkan. 3) Terdapatnya kerugian yang timbul akibat adanya tindakan pendomplengan atau pemboncengan yang dilakukan oleh pengusaha yang dengan itikad tidak baik menggunakan merek yang mirip atau serupa dengan merek yang telah dikenal tersebut sehingga terjadi kekeliruan memilih produk oleh masyarakat (*public misleading*).³⁴

Mencermati hal tersebut, maka pendaftaran atas merek merupakan suatu keharusan bagi pemilik merek, akan tetapi hak atas merek hanya akan diberikan oleh Ditjen. Kekayaan Intelektual jika permintaan pendaftaran merek oleh pemohon merek dilakukan dengan itikad baik. Unsur itikad baik dalam suatu permintaan pendaftaran merek merupakan unsur yang sangat penting.³⁵ Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara jujur dan layak tanpa ada niat apa pun untuk membongceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain.³⁶ Ditjen. Kekayaan Intelektual dapat menolak permohonan pendaftaran merek apabila dilakukan dengan adanya unsur itikad tidak baik.³⁷

³³ *Ibid.* Atas dasar itu ketentuan Pasal 21 Ayat (3) tersebut sebenarnya memungkinkan untuk dipergunakan sebagai alasan hak untuk mengajukan gugatan apabila terjadi perbuatan *passing off*.

³⁴ Rahmi Jened, *Implikasi TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) Bagi Perlindungan Merek di Indonesia* (Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 2000), 7.

³⁵ Mardianto, A., “Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga,” *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 01 (2010): 44.

³⁶ Far-Far, C. Y., “Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt. Sus-HaKI/2013),” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 5, (2014): 5.

³⁷ Putri, H. Y., “Pengaturan Passing off dalam Penggunaan Domain Name Terkait Merek,” *Jurnal Magister Hukum*

Salah satu alasan sebuah merek dapat ditolak pendaftarannya oleh Ditjen. Kekayaan Intelektual, karena permintaan pendaftaran merek tersebut dilakukan secara tidak jujur dengan niat untuk meniru, menjiplak maupun membonceng merek yang sudah terkenal demi kepentingan usaha dan dapat merugikan pihak lain yang telah mendaftarkan mereknya.³⁸ Itikad tidak baik dalam suatu pendaftaran merek dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh pihak lain dengan meniru merek orang lain yang telah terdaftar sebelumnya.³⁹ Dalam prinsip pendaftaran merek di Indonesia, tidak dibenarkan adanya suatu perbuatan curang yang menggunakan merek orang lain dengan itikad tidak baik.⁴⁰

Setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengopi, membajak atau membonceng kemasyhuran merek orang lain dianggap sebagai perbuatan pemalsuan, penyesatan atau memakai merek orang lain tanpa hak (*unauthorized use*) yang secara harmonisasi dalam perlindungan merek dikualifikasikan sebagai persaingan curang (*unfair competition*) serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (*unjust enrichment*).⁴¹ UUMIG mengamanatkan bahwa, itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan merek. Alasannya didasarkan pada persamaan pada pokoknya sama dengan yang dibuktikan pada itikad baik dalam suatu gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek.⁴²

3. Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 161K/Pdt.Khusus-HKI/2023 tentang Sengketa Merek Dagang Terdaftar antara MS Glow dan PS Glow

Perseteruan sengketa merek antara MS Glow dan PS Glow makin panjang. Keputusan Pengadilan Niaga Surabaya yang mengabulkan sebagian gugatan dari PS Glow, yang dimiliki oleh Putra Siregar, membuat MS Glow geram. MS Glow, yang merupakan perusahaan milik Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 dan Shandy Purnamasari, terus melawan putusan tersebut. Arman Hanis, kuasa hukum MS Glow beralasan, merek MS Glow telah terdaftar di Ditjen HAKI pada 20 September 2016 dengan nomor pendaftaran IDM000633038 untuk kelas barang/jasa 3. Selain itu, MS Glow juga telah mendaftarkan mereknya untuk kelas 32 (minuman serbuk buah,

Udayana 05, no. 03 (2014): 472-473.

³⁸ Ida Ayu Made Rezky Dewinta & Ni Luh Gede Astariyani, "Pengaturan Penolakan Pendaftaran Merek dengan Itikad Tidak Baik," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2016): 7. Lihat juga, Sigit Wibowo, et.al., *Op.Cit.*, 33.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Muti Fajar ND, Yati Nurhayati & Ifrani, "Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 2 (Mei 2018): 226.

⁴¹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Eight Edition* (United State Of America, 2004). Lihat juga, Sigit Wibowo, et.al., *Op.Cit.* 34.

⁴² Mukti Fajar, et.al., *Op.Cit.*, 228.

minuman serbuk buah sayur) dan 44 (*beauty clinic*, dll). Kasus panjang antara MS Glow dan PS Glow dimulai saat MS Glow mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga Medan terkait merek PStore Glow yang memiliki kemiripan dalam hal nama, kemasan, jenis produk, dan model bisnis.

Gugatan MS Glow dikabulkan oleh majelis Hakim pada 14 Juni 2022 dengan dasar prinsip *first to use* dan *first to file* atau pengguna pertama dan pendaftar pertama. Dengan putusan tersebut, maka MS Glow diakui sebagai merk dagang yang hadir lebih dahulu dibanding PStore Glow yang juga dipasarkan dengan merek PS Glow. Dalam putusannya, Pengadilan Niaga Medan juga memerintahkan Ditjen HAKI untuk mencoret merek PStore Glow di kelas 3 dan 44 dengan pertimbangan penggunaan merek PStore Glow dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru, dan menjiplak MS Glow dan MS Glow *for Men*.

Berdasarkan hasil keputusan majelis hakim Pengadilan Niaga Medan, cukup menjelaskan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pihak MS Glow terbukti kuat. Namun, PStore Glow pun melawan dengan melakukan upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Medan. Pada saat proses persidangan gugatan MS Glow terhadap PStore Glow sedang berjalan di Pengadilan Niaga Medan, PStore Glow juga mengajukan gugatan yang sama di Pengadilan Niaga Surabaya. Namun, pada 13 Juli 2022, majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh PStore Glow.

Atas keputusan Pengadilan Niaga Surabaya ini, MS Glow mengajukan upaya hukum kasasi ke MA karena merek adalah kekayaan intelektual yang perlu dihargai dan dilindungi untuk mendukung iklim bisnis yang sehat. Karena itu, walau sudah mendapat putusan dari Pengadilan Niaga Surabaya, MS Glow tetap memproduksi dan menjalankan bisnis seperti biasa. Tidak ada yang berubah karena keputusan PN Surabaya itu belum *inkracht*, belum memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau belum mempunyai kekuatan eksekutorial.

a. Para Pihak dalam Kasasi Mahkamah Agung

- 1) PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur, Titin Indah Wahyu Agustin, berkedudukan di Jalan Rungkut Industri III, Nomor 9, Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
- 2) PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur, Sheila Marthalia, berkedudukan di Jalan Komud Abdurrahman Saleh, Kelurahan Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- 3) GILANG

WIDYA PRAMANA, bertempat tinggal di Jalan Greenwood Golf Indah, Nomor 5, RT 7, RW 10, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur; 4) SHANDY PURNAMASARI, bertempat tinggal di Jalan Greenwood Golf Indah, Nomor 5, RT 7, RW 10, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur; 5) TITIS INDAH WAHYU AGUSTIN, Direktur PT. Kosmetika Global Indonesia, berkedudukan di Jalan Rungkut Industri III, Nomor 9, Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur; 6) SHEILA MARTHALIA, Direktur PT. Kosmetika Cantik Indonesia, berkedudukan di Jalan Komud Abdurrahman Saleh, Kelurahan Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur; d Sebagai *Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II/Para Tergugat*.

Lawan: PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur, Samputri Agelina, berkedudukan di Almina Square R2, Jalan Condet Raya, RT 5, RW 3, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Edy Hartono, SH., Advokat pada Edy Hartono & Warodat Law Firm, berkantor di Jalan Gajah Mada, Komplek Tiban Center, Blok C, Nomor 4, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Juli 2022; *Termohon Kasasi I juga/Pemohon Kasasi II/Penggugat*.

b. Pokok Perkara dalam Kasasi Mahkamah Agung

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tergugat (pihak MS GLOW) mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2022 permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Agustus 2022 dan tambahan memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 29 September 2022. Berdasarkan tambahan memori kasasi yang diterima 29 September 2022, para pemohon kasasi/Tergugat meminta agar: 1) Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi, memori kasasi, dan tambahan memori kasasi dari pemohon kasasi; 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt/Sus-HKI/2022/PN.Niaga.Sby, tertanggal 12 Juli 2022.

Perihal dalam *Konvensi* dan *Eksepsi*: a) Menerima eksepsi pemohon kasasi/tergugat untuk seluruhnya b) Menyatakan gugatan termohon kasasi/penggugat tidak dapat diterima. Sedangkan, dalam *Pokok Perkara*, yaitu menolak gugatan termohon kasasi/penggugat untuk seluruhnya. Dalam *Rekonvensi*,

yaitu mengabulkan gugatan rekonvensi dari pemohon kasasi/ penggugat rekonvensi untuk seluruhnya. Selanjutnya, dalam *Konvensi* dan *Rekonvensi*, yaitu menghukum termohon kasasi/penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap memori kasasi dan tambahan memori kasasi I tersebut, termohon kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi I tanggal 30 Agustus 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi I. Terhadap memori kasasi II tersebut, para termohon kasasi II mengajukan kontra memori kasasi II pada tanggal 20 September 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi II.

c. Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung menyatakan bahwa *judex facti* pengadilan Niaga Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: *Pertama*, Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas karena dalam gugatannya penggugat mendalilkan sebagai pemilik merek “MS GLOW” dan mengajukan pelanggaran terhadap para tergugat, tetapi penggugat tidak menguraikan alasan hak penggugat sebagai pemilik merek. Seperti tidak mencantumkan kapan diajukan pendaftaran merek tersebut, tanggal penerimaan dan berapa nomor pendaftaran merek penggugat sehingga menyebabkan *legal standing* gugatan penggugat tidak jelas;

Kedua, Gugatan berhak diajukan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek dagang yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang /jasa yang sejenis adalah pemilik merek terdaftar atau pemegang lisensi merek terdaftar. Pengajuan gugatan tersebut bisa berupa gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut sesuai yang tertera dalam Pasal 83 ayat (1) yang menyatakan:

“Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a) gugatan ganti rugi; dan/atau; b) penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”

Ketiga, Penggugat mengajukan gugatan pelanggaran terhadap para tergugat tanggal 12 April 2022 dalam Register Perkara Nomor 2/Pdt.Sus-

HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby dan diputus tanggal 12 Juli 2022, berkaitan dengan perkara terdahulu yakni gugatan pembatalan merek; *Keempat*, Perkara terdahulu dalam Register Perkara Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn yang diputus pada tanggal 13 Juni 2022, dalam pokoknya putusannya berisi penggugat merupakan pemilik merek “MS GLOW/For Cantik Skincare + LOGO” namun perkara tersebut masih diajukan upaya hukum dan belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*); *Kelima*, Permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1 dikabulkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka permohonan kasasi dari pemohon kasasi 2 harus ditolak.

Berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II: PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA, tersebut sehingga harus ditolak. Menimbang bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA dan kawan-kawan, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 12 Juli 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan, bahwa karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dikabulkan sedangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II ditolak, maka Termohon Kasasi I/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan.

Mendasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pada akhirnya, Hakim MA memutuskan dengan mengadili: *Pertama*, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA, tersebut; *Kedua*, mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1) PT. Kosmetika Global Indonesia; 2) PT. Kosmetika Cantik Indonesia; 3) Gilang Widya Pramana; 4) Shandy Purnamasary; 5) Titis Wahyu Agustin; 6) Sheila Marthalia,; tersebut; *Ketiga*, membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 12 Juli 2022.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan dan analisis kasus tersebut di atas, maka dapat diambil suatu simpulan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek dagang terdaftar berdasarkan prinsip *first to file* terhadap pihak lain, yaitu pemilik atau pemegang merek dagang terdaftar (MS Glow) berhak atas merek dagangnya dan berhak untuk memproduksi

merek kosmetiknya, dan terhadap pihak lain (PS Glow) untuk tidak lagi menggunakan mereknya karena prinsip *first to use* dan *first to file* ada pada pemilik merek dagang MS Glow.

Akibat hukum dari putusan kasasi MA, maka pihak PS Glow harus menghentikan produk kosmetik (PS Glow) dan menarik semua produk merek PS Glow dunia bisnis kosmetiknya. Mengingat, hasil putusan tersebut adalah putusan pada tingkat kasasi, maka dengan demikian, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Daftar Pustaka

Jurnal

- A., Mardianto. "Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, No. 01 (2010): 44. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/137/85>.
- Asmara, Andre. "Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First to File pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan Mari Nomor 512K.Pdt.Sus.HKI/2016)." *Jurnal Hukum Syiah Kuala* 3, no. 2 (2019): 184-201. <https://jurnal.usk.ac.id/SKLJ/article/download/11899/11257>.
- C. Y., Far-Far. "Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt. Sus-HaKI/2013)." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 5, (2014): 1-22. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/716>.
- Dewinta, Ida A., & Ni Luh Gede A. "Pengaturan Penolakan Pendaftaran Merek dengan Iktikad Tidak Baik." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, (2016): 1-16. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1334853&val=907&title=pengaturan%20penolakan%20pendaftaran%20merek%20dengan%20itikad%20tidak%20baik>.
- H. Y., Putri. "Pengaturan Passing off dalam Penggunaan Domain Name Terkait Merek." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 05, no. 03 (September 2016): 467-481. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/download/24218/17693>.
- Hidayati, Nur. "Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar." *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* 11, no. 3 (Desember 2011): 174-181. https://www.academia.edu/download/42726748/paper_6_des_2011.pdf.
- N.D., Muti Fajar, Yati Nurhayati & Ifrani. "Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 2 (Mei 2018): 219-236. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/10752/8698>.
- Quintina, Aurora, Syafarudin & Elvi Zahara. "Pemboncengan Reputasi (Passing Off) terhadap Pemilik Merek Terdaftar di Indonesia Di Tinjau dari Segi Perlindungan Hukum." *Jurnal Hukum Mercatoria* 2, no. 1 (2009): 120-139. <https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/download/668/581>.
- Sumiati, Cucu, & Yoyo Arifardhani. "Perlindungan Hukum kepada Pemilik Merek Terkenal terhadap Pendaftar Pertama yang Beriktikad Baik Berdasarkan Sistem Pendaftaran

Konstitutif (First to File) pada Barang Sejenis menurut UU Nomor 20 Tahun 2016.” *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1, no. 1 (Desember 2021): 38. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/download/2823/1561>.

Sukalandari, Ni Wayan, *et.al.* “Sengketa Plagiasi Merek Dagang antara Ms Glow dan Ps Glow.” *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 343-357. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/download/6567/4336>.

Wibowo, Sigit, *et.al.* “Application of the First to File System in Preventing Passing Off Actions against Registered MarkHolder.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2023): 21-40. https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2988/pdf_1.

Buku

Adisumarto, Harsono. *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industri Property)*. Jakarta: Akademia Pressindo, 1990.

Dirdjosisworo, Soedjono. *Antisipasi Terhadap Bisnis Curang (Pengalaman Negara Maju dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengaturan E-Commerce serta Penyesuaian Undang-Undang HKI Indonesia)*. Bandung: CV Utomo, 2005.

Durianto, Darmadi, Sugiarto & Tony Sitinjak, *Strategi Menaklukan Pasar melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Efendi, Jonaedi, & Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi I*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Fajar, Mukti, & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007.

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary, Eight Edition*. United State Of America, 2004.

Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan Kedua*. Jakarta: Setara Press, 2017.

Jened, Rahmi. *Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.

Jened, Rahmi. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia, 2015.

Jened, Rahmi. *Implikasi TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*. Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 2000.

Lindsey, Tim. *Hak Kekayaan Intelektual (suatu Pengantar)*. Bandung: PT Alumni, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

OK., Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Rangkuti, Freddy, *The Power of Brands*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Sudaryat. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media, 2010.

Sudjana, Sudaryat & Rika Ratna Permata. *Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku*. Bandung: Oase Media, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2007.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Susanti, Dyah O., & A. Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafia, 2009.

T. H., Purwaka. *Perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

Young, David. *Passing off the Law and Practice relating to the Immitation of Goods Bussinesess and Professions, Third Edition*. London: Longman, 1994.

Disertasi

Lilienthal, Gary I. "The Development of the Tort of Passing-Off." Disertasi Program Doktorat, University of Curtin, 2012.

Makalah

Kesowo, Bambang. "Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia." Disampaikan dalam sambutan arahan Seminar Nasional Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan–Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia–United States Information Service, di Bandung 26 September 1998.