

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PENDAFTAR MEREK  
PERTAMA BERDASARKAN “ASAS PRIORIN  
TEMPORA NELIOR IN JURE”**

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

Oleh:

Emanuel Tri Putra Waruwu <sup>1)</sup>

Martina Halawa <sup>2)</sup>

Jaminuddin Marbun <sup>3)</sup>

Universitas Darma Agung <sup>1,2,3)</sup>

E-mail:

[Immanuelwaruwu1999@gmail.com](mailto:Immanuelwaruwu1999@gmail.com)

[titimartinahalawa@gmail.com](mailto:titimartinahalawa@gmail.com)

**History:**

Received : 10 Januari 2024

Revised : 14 Januari 2024

Accepted : 17 Maret 2024

Published : 31 Maret 2024

**Publisher:** Pascasarjana UDA

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



**Abstrak**

Perlindungan Hukum pada merek di Indonesia diatur dalam UU nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan hukum terhadap merek yang berdasarkan pada prinsip *first to file* dan di tegaskan pada Asas *Priorin Tempora Nelior In Jure* yaitu Hak atas merek hanya diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek atau kepada pendaftar merek pertama. Pertimbangan Hakim pada Sengketa Merek pada putusan PN surabaya nomor : 2/pdt.sus. hki/merek/2022/pn.niaga sby. Telah diterapkan perlindungan hukum sebagai Pendaftar merek Pertama. Namun dalam kasus ini merek *MS Glow* yang terdaftar, jenis barang Kelas 32 dan tidak sesuai dengan produk yang di perdagangkan yaitu Jenis barang Kosmetik. Sedangkan *Pstore Glow* terdaftar dengan jenis barang kelas 3 pada jenis barang Kosmetik. Hakim memutuskan bahwa Merek *Pstore Glow* berhak mendapatkan perlindungan hak merek sebagai pendaftar merek pertama sebab pihak tergugat terbukti melawan hukum.

**Kata Kunci** : Perlindungan Hukum Pada Merek, *Asas Priorin Tempora Nelior In Jure*.

**1. PENDAHULUAN**

Indonesia ialah Negara hukum yang memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Berdasarkan pada nilai-nilai pedoman Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan UUD RI 1945 sebagai Konstitusi yang memberikan jaminan hak-hak dan kewajiban warga negara. Karena itu Hak Atas Kekayaan Intelektual sangat penting untuk diberikan perlindungan Hukum. “Menurut Subekti dalam buku “Dasar-dasar Hukum dan Penga-dilan” Negara Hukum (*Rechtsstaat*)

meru-pakan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagi-aan pada rakyatnya. Sedangkan negara kesejahteraan (*Welfare state*) adalah sistem ekonomi yang dikelola pemerintah di mana semua layanan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat disediakan. Oleh karena itu perbuatan melaw-an hukum menjadi keresahan hidup dalam tata bermasyarakat yang harus di tangg-unglangi dengan penegak hukum (*low enforcement*). Sebagaimana yang didalam KUHPerdara pasal 1365 menyebutkan bahwa tiap

perbuatan yang melanggar huk-um dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Salah satunya adalah Tindakan plagiat pada karya orang lain yaitu merek yang merupakan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), untuk itu perlu di lakukan perlindungan hukum berdasarkan asas *Priorin Tempora Nelior In Jure*.

Menurut UU RI No.20/2016 tentang MIG , dijelaskan bahwa hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya, yang memungkinkan pemilik untuk menggunakan merek tersebut sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk memakainya. Dalam perlindungan hukum merek, terdapat *Asas Priorin Tempora Nelior In Jure* yang menegaskan bahwa pemilik merek pertama yang melakukan pendaftaran merek memiliki hak yang lebih diutamakan dibandingkan dengan pendaftar merek selanjutnya.

Namun, implementasi asas ini dalam praktek seringkali masih menghadapi kendala dan belum sepenuhnya efektif dalam melindungi hak-hak pemilik merek pertama. Salah satu kasus yang berkaitan perlindungan merek yaitu *MS Glow* dan *MS Glow For Men* milik Shandy Purnama Sari yang merupakan *brand skincare* dan *body care* lokal dan salah satu lini di bawah naungan PT. Kosmetik Cantik Indonesia. *MS Glow* dan *MS Glow For Men* ialah merek produk *skincare*, sudah dikenal banyak oleh masyarakat bahkan di kalangan artis-artis Indonesia.

Pada kasus ini *MS Glow* dan *MS Glow For Men* melawan Putra Siregar selaku pemilik Merek dagang *Skincare PS Glow* dan *PS Glow Store* yang pengajuan Permohonan 1 Mei 2021. terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual No. Pendaftaran: IDM000943833.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### a. Pengertian Merek

Dalam kerangka UU RI No. 20/2016 tentang MIG, konsep "merek" mengacu pada identifikasi dalam bentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dimensi dua atau tiga, suara hologram, atau gabungan dari dua atau lebih elemen ini. Pengidentifikasi ini berfungsi untuk memisahkan antara produk atau layanan yang dihasilkan oleh individu atau entitas hukum dalam lingkungan perdagangan produk dan/atau layanan. Seperti yang dijelaskan oleh Wheeler, "Merek adalah pusat kegiatan penjualan dan pemasaran, yang mampu menciptakan tingkat kesadaran dan loyalitas yang lebih tinggi jika dikelola dengan pendekatan strategis."

### b. Merek sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual

Sumber daya, waktu, bahkan uang harus dikorbankan demi menghasilkan karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi. Oleh karena itu, perlindungan yang ditawarkan HAKI akan menjadi inspirasi bagi para penulis dan penemu.

### c. Macam-macam Merek

UU RI No. 20/2016 tentang MIG hanya mengenal lingkup merek pada pasal 2, yaitu:

1. Merek Dagang.
2. Merek Jasa.

Merek dagang merupakan bentuk dari aset kekayaan intelektual yang terdiri dari nama atau simbol yang terkait dengan produk atau layanan spesifik. Entitas yang memiliki merek dagang bisa berupa individu, perusahaan bisnis, atau entitas hukum dalam bentuk apa pun. Sedangkan Merek jasa sasarannya pada produk yang hanya dapat dirasakan tetapi tidak dapat di pegang. Perbedaan kedua merek tersebut dapat di bedakan berdasarkan pada sasarannya.

### d. Teori Perkembangan Hukum Merek

Berdasarkan sejarah perkembangan merek terdapat 3 (tiga) teori

perkembangan hukum merek sebagai berikut;

- 1) *The zone of actual market penetration theory,*
- 2) *The zone of reputation theory,*
- 3) *The zone of Natural expansion,*

Dalam ranah teoritis, kekayaan intelektual didasarkan pada beberapa teori yang di kemukakan oleh Robert M.Sheword yaitu:

- 1) *Reward theory,*
- 2) *Recovery Theory,*
- 3) *Incentive Theory,*
- 4) *Risk Theory,*
- 5) *Economic Growth Stimulus Theory,*

Merek sebagai bentuk kekayaan intelektual dalam penciptaan dan kaitannya dengan pengembangan produk secara hukum melalui 6 (enam) tahap, yaitu:

- 1) *Unbranded Goods,*
- 2) *Brand as Reference*
- 3) *Brand as Personality*
- 4) *Brand as icon*
- 5) *Brand as company image*
- 6) *Brand as moral policy*

Menurut Fredy Rangkuti dalam buk-unya *The Power Brands* merek memiliki 6 (enam) tingkat pengertian yang meliputi:

- 1) Atribut
- 2) Manfaat
- 3) Nilai
- 4) Budaya
- 5) Kepribadian (*personality*)
- 6) Pemakai

#### e. Pengertian “Asas Priorin Tempora Nelior in Jure”

*Asas Priorin Tempora Nelior In Jure* artinya pendaftar merek pertama berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan prinsip konstitutif (*first to file*): **prinsip konstitutif (*first to file*):** Pemerintah tidak menawarkan proses pendaftaran merek yang mempunyai kemiripan dengan merek yang telah diajukan sebelumnya oleh pihak lain untuk

barang atau jasa sejenis. Sebaliknya, sistem first-to-file dapat diartikan bahwa pendaftaran merek hanya akan diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek. Di sinilah dasar perlindungan hukum untuk suatu merek berlaku.

### 3. METODE PELAKSANAAN

Metode Pelaksanaan pada skripsi ini di lakukan dengan menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif /Doktrinal. Karena penelitian ini dilakukan dengan mengkaji studi Pustaka/*library research*, studi dokumenter, Putusan Pengadilan dan UU. Proses akuisisi data dilakukan oleh penulis melalui serangkaian langkah-langkah sebagai berikut:Penentuan sumber data sekunder;

- a. Identifikasi data yang diperlukan ;
- b. Inventarisasi data yang relavan dengan rumusan masalah;
- c. Terakhir mengkaji data-data tersebut guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a. Pengaturan perlindungan hukum pada pendaftar merek pertama berdasarkan prinsip “*asas priorin tempora nelior in jure*”

- 1) Sejarah Merek.

UU Merek pertama mengenai merek di Indonesia, bersamaan dengan pelaksanaan *Reglement Industrielle Eigendom* (RIE) atau *Reglement Hak Milik Perindustrian* tahun 1912, yang terdapat dalam Stb. 1912 No. 545 Jo. Stb. 1913 No. 214. RIE ini sebenarnya salinan dari UU Merek Belanda yng terdiri dari 27 Pasal. RIE menerapkan pendekatan deklaratif, yang mengartikan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada pemakai merek yang pertama kali. Terdapat juga aturan dalam UU RI No. 21/1961 tentang Merek yang diresmikan pada 11 Oktober 1961 dan dicantumkan dalam Lembaran Negara RI No. 290,

dengan penjelasan yang sama pada No. 2341 edisi yang serupa. UU RI No. 21 tahun 1961 memiliki perbedaan signifikan dengan RIE, termasuk perubahan utama seperti jangka waktu perlindungan merek yang menjadi 10 tahun, setengah dari peraturan awal yang berlaku.

UU Merek 1961 dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat itu. Oleh karena itu diganti dengan UU RI No. 19/1992 tentang Merek, diterbitkan dalam publikasi Lembaran Negara Indonesia dengan penjelasannya termuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490 pada 28 Agustus 1992. Peraturan hukum baru ini mulai efektif berlaku pada tanggal 1 April 1993. Pada tahun 1997, UU tentang merek mengalami beberapa revisi melalui dikeluarkannya UU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 yang mengubah UU No. 19/992 mengenai Merek. Kemudian, UU tersebut digantikan oleh UU RI No. 15/2001 tentang Merek. UU yang terbaru ini membawa perubahan dalam proses penyelesaian permohonan, Pemeriksaan substansial dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan administratif.

Berdasarkan pertimbangan bahwa UU RI No. 15/2001 tentang Merek masih memiliki kelemahan dan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi evolusi kebutuhan masyarakat dalam hal Merek dan Indikasi Geografis, juga belum cukup memberikan perlindungan yang memadai terhadap potensi ekonomi lokal dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan penggantian UU ini dengan UU RI No. 20/2016 tentang MIG

Perubahan penting yang dibawa oleh UU ini, yang paling jelas mungkin adalah penambahan indikasi geografis dalam penamaannya. Di luar itu, perubahan penting termasuk:

a) UU No 20/2016 tentang Merek meluaskan cakupan konseptual merek dagang dengan mengakomodasi merek dagang dalam bentuk tiga

dimensi, merek audio, dan merek yang berbasis hologram.

- b) Proses aplikasi dipersingkat: Aplikasi diikuti dengan ujian formal, kemudian pengumuman, setelah itu ujian substansial dan akhirnya sertifikasi.
- c) Menteri berhak mencabut merek yang berindikasi geografis atau melanggar norma adat/agama. Pemilik merek tersebut dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi TUN.
- d) Pemilik merek yang terkenal memiliki hak untuk mengajukan keberatan berdasarkan keputusan pengadilan
- e) Sanksi yang lebih berat untuk merek dagang yang membahayakan keselamatan atau kesejahteraan orang
- f) Regulasi yang lebih komprehensif tentang indikasi geografis.

## 2) Pentingnya Perlindungan Hukum pada merek

Merek sebagai identitas produk yang telah menjelma menjadi *prestige*, jaminan kualitas serta simbol reputasi. Merek telah menjadi bahasa yang di akui dalam perdagangan global dan sebagai konsekuensinya Merek menjadi aset penting dalam bisnis. Hal tersebut membawa konsekuensi, baik yang bersifat ekonomis maupun yuridis yaitu valuasi yang sifatnya ekonomis disertai urgensi perlindungan hukum terhadap merek sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang komprehensif, aplikatif, responsif dan solutif dalam konteks nasional maupun global.

Merek mencerminkan identitas unik serta reputasi produk dan layanan yang dihasilkan dalam upaya perdagangan. Pada level paling tinggi, merek berperan dalam membentuk citra, kesan, atau status. Dalam artian, bagi beberapa kelompok, citra seseorang tercermin dari merek barang atau layanan yang digunakan. Bahkan, merek mampu meningkatkan rasa percaya diri pengguna, dan lebih dari itu, dapat memengaruhi kelas sosial yang diidentifikasi.

Keberadaan suatu merek dalam dunia bisnis memberikan kepastian hukum

kepada konsumen dan pemilik usaha dalam melakukan transaksi komersial, sehingga pelanggan dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dilakukannya. Investor yang ragu untuk berinvestasi di Indonesia mungkin terhalang oleh masalah bisnis di negara tersebut dan ketidakpastian hukum seputar undang-undang perusahaan. Permasalahan tersebut antara lain peniruan merek, pencurian resep, pengubahan karya tanpa persetujuan pemegang hak cipta, dan banyaknya plagiarisme yang dilakukan oleh orang-orang yang ceroboh. Sebuah merek terdiri dari atribut.

Pada intinya, sebuah merek dipergunakan oleh penghasil atau kepemilikan merek untuk menjaga produknya, baik dalam bentuk layanan maupun komoditas perdagangan lainnya. Maka dari itu, merek memiliki peran-peran sebagai berikut;

1. fungsi pembeda
2. Fungsi jaminan reputasi
3. fungsi promosi,
4. fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri,

Akibat dari fungsi-fungsi merek yang telah disebutkan di atas, perlindungan terhadap sebuah merek menjadi hal yang sangat krusial bagi para pengusaha di Indonesia.

- 3) Perlindungan Hukum terhadap Merek sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual menurut UU RI No. 20/2016 tentang MIG

Regulasi hukum mengenai perlindungan merek diatur dalam UU RI No. 20/2016 mengenai Merek serta Indikasi Geografis. Di Indonesia, penerapan sistem konstitutif diterapkan pada merek, di mana hak atas merek diperoleh setelah melalui proses pendaftaran. Tujuan dari pendekatan konstitutif ini adalah untuk memberikan kejelasan hukum terkait merek yang telah resmi terdaftar, termasuk dalam hal penggunaan, perpanjangan hak, pengalihan

kepemilikan, dan pencabutan. Selain itu, sistem ini juga berperan sebagai alat bukti yang kuat dalam situasi sengketa yang melibatkan pelanggaran merek.

Bagaimana langkah-langkahnya dalam mengidentifikasi apakah tindakan tersebut melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)? Menurut Abdul Kadir Muhammad, diperlukan pemenuhan unsur-unsur sebagai berikut: Larangan UU

- a) Izin (lisensi)
- b) Pembatasan UU
- c) Jangka waktu

Oleh karena itu, seluruh elemen yang telah dijelaskan di atas bertujuan untuk memudahkan pemahaman mengenai prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagaimana diatur dalam perundang-undangan tentang HKI yang berlaku di Indonesia. Perlindungan hukum bagi pendaftar merek, yang dijelaskan dalam UU RI No. 20/2016 tentang MIG, merincikan beberapa langkah dalam memperoleh hak merek, antara lain:

#### **a) Permohonan Pendaftaran Merek**

Dalam proses mengajukan permohonan pendaftaran merek, setiap calon pemohon diharuskan memenuhi kriteria yang ditetapkan serta mengikuti langkah-langkah yang telah diatur, termasuk melampirkan dokumen yang relevan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aturan ini dijelaskan dalam UU RI 20/2016 tentang MIG. Pasal 4 dari uu tersebut menguraikan bahwa proses permohonan pendaftaran merek harus sesuai dengan standar persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan.

#### **b) Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek**

Didalam Pasal 21 (1) UU No. 20/2016 tentang MIG, permintaan pendaftaran merek akan menemui penolakan apabila merek tersebut memiliki kesamaan secara substansial atau dalam totalitasnya dengan;

1. Merek yang telah terdaftar atas kepemilikan individu lain atau diajukan lebih awal oleh individu lain untuk produk dan/atau layanan yang serupa.
2. Merek yang memiliki pengakuan yang luas dimiliki oleh entitas lain untuk produk dan/atau layanan yang sejenis.
3. Merek yang dikenal secara meluas dimiliki oleh subjek lain untuk produk dan/atau layanan yang berbeda dengan persyaratan tertentu.
4. Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.

Pada tahap berikutnya, dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa permohonan pendaftaran merek juga dinyatakan tidak sah jika diajukan oleh pihak Pemohon dengan niat yang kurang baik. Penilaian mengenai niat yang kurang baik ini merupakan hal yang kompleks untuk dinilai secara objektif, bahkan kerap kali sengketa muncul akibat tujuan yang tidak baik dalam mendaftarkan merek dengan karakteristik serupa atau bahkan identik dengan cara manipulatif terhadap merek dan desain kemasannya. Dengan demikian, pendaftaran yang dilakukan dengan niat yang baik ini merupakan salah satu langkah dalam menjaga perlindungan merek yang dikenal luas.

#### **c) Jangka Waktu Perlindungan hukum pada Pendaftar Merek**

UU No. 20/2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis Republik Indonesia, Pasal 35 ayat (1), memberikan perlindungan hukum kepada merek yang telah terdaftar selama periode 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal diterimanya permohonan. (2) Waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang selama periode yang sama. (3) Permohonan perpanjangan sesuai dengan ayat (2) bisa diajukan oleh pemilik merek atau wakilnya secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa perlindungan merek yang terdaftar berakhir, dan diwajibkan membayar biaya yang ditetapkan. (4)

Permohonan perpanjangan sesuai dengan ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya perlindungan merek terdaftar tersebut dengan membayar biaya perpanjangan dan juga dikenai denda sejumlah biaya perpanjangan.

#### **d) Perlindungan hukum pada pendaf-tar merek pertama di Indonesia**

Peraturan mengenai perlindungan hukum bagi pendaftar pertama merek di Indonesia dicantumkan dalam UU No. 20/2016 tentang MIG, yang mengadopsi pendekatan Konstitutif dengan prinsip (*first to file*), yang mengamanatkan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek itu didaftarkan. Pemerintah memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek yang telah terdaftar dalam jangka waktu tertentu. Hak istimewa ini memberikan hak kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut secara pribadi atau memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk melakukannya. Lebih lanjut, prinsip *first to file* ini ditegaskan oleh asas hukum "*asas prior tempore potior in iure*", Ini mengindikasikan bahwa individu atau entitas yang pertama kali mendaftarkan merek memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

#### **e) Penyelesaian Gugatan Sengketa Merek**

Pasal 83 dalam UU No. 20/2016 tentang MIG RI memuat aturan bahwa Pemilik Merek terdaftar atau penerima Lisensi Merek terdaftar memiliki hak untuk mengajukan klaim terhadap pihak lain yang menggunakan Merek yang memiliki kesamaan substansial atau keseluruhan untuk jenis barang atau jasa yang serupa secara tidak sah. Klaim ini dapat berupa permintaan ganti rugi atau penghentian semua kegiatan yang terkait dengan penggunaan Merek tersebut. Detail mengenai proses penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga dijelaskan secara terperinci dalam Pasal 85 dari UU No. 20/2016 tentang MIG. Selain

penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, UU No. 20/2016 tentang MIG juga mengatur penyelesaian sengketa merek dalam Pasal 93, yang menyatakan bahwa selain tuntutan yang diatur dalam Pasal 83, pihak-pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Dalam situasi ini, pedoman diberikan oleh Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mencakup Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, dan Penilaian Ahli.

**b. Akibat hukum berdasarkan “Asas *Priorin Tempora Nelior In Jure*” terhadap perlindungan hukum kepada pendaftar merek pertama yang di daftarkan oleh pemilik merek**

1) Sistem Pendaftaran Perlindungan Merek

Pendaftaran Perlindungan Merek terdiri atas 2 sistem, yakni Sistem Deklaratif dan Sistem Konstitutif. Sistem deklaratif adalah pendekatan di mana perlindungan hukum diberikan kepada pemilik merek yang pertama kali muncul. Pendekatan pendaftaran deklaratif ini diterapkan sesuai dengan UU No. 21/1961. Di sisi lain, Sistem Konstitutif adalah pendekatan di mana perlindungan merek diberikan kepada pihak yang duluan mendaftarkan merek tersebut.

Pada sistem Konstitutif pendaftaran merek merupakan keharusan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Di Indonesia, dalam penyediaan dan pemberian perlindungan hukum, terdapat dua mekanisme, yakni Sarana Perlindungan Hukum Preventif, di mana individu hukum diberi peluang untuk menyampaikan keberatan atau pandangan mereka sebelum keputusan pemerintah menjadi final. Terdapat juga Sarana Perlindungan Hukum Represif yang bertujuan untuk mengatasi sengketa. Registrasi merek mengikuti prinsip *first to file*, dan prinsip ini diakui dalam prinsip hukum “Asas *Priorin Tempora Nelior in Jure*,” di mana hak atas

merek akan diberikan kepada pihak yang duluan mendaftarkan.

2) Sistem Konstitutif pada Pendaftar Merek Pertama Berdasarkan “Asas *Priorin Tempora Nelior In Jure*”

Sebagai Negara Indonesia yang menganut sistem *first to file* berdasarkan “Asas *Priorin Tempora Nelior In Jure*” dalam perlindungan merek yang memberikan hak eksklusif bagi pendaftar pertama untuk dilindungi secara hukum. Pendaftaran merek harus dilakukan oleh pemilik merek ke DJKI, yang merupakan bagian dari Kementerian HAM RI. Tujuan dari pendaftaran ini adalah untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya dan mendapatkan perlindungan hukum. Penting untuk dicatat bahwa hak eksklusif ini tidak dapat diperoleh hanya dengan menunjukkan bukti penggunaan merek sebelumnya di Indonesia, tanpa menjalani proses pendaftaran merek.

Dengan menggunakan pendekatan Sistem Konstitutif dan prinsip “*prior in filing*,” konsep bahwa “hak atas suatu merek dimiliki oleh individu yang mendaftarkan merek tersebut,” juga diakui melalui asas “*presumption of ownership*.” Akibatnya, proses pendaftaran ini menciptakan hak eksklusif atas merek tersebut. Pihak yang melakukan pendaftaran adalah satu-satunya yang memiliki hak eksklusif atas merek tersebut, dan pihak ketiga diwajibkan mengakui hak eksklusif pendaftar sebagai hak yang mutlak.

3) Akibat Hukum berdasarkan “*asas priorin tempora nelior in jure*”

Tiap sistem perlindungan hukum memiliki aspek positif dan negatif. Apabila hanya menerapkan sistem konstitutif, merek yang belum terdaftar tidak akan memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah. Menurut pendapat Hartono Prodjonomardojo, “kelebihan dari sistem konstitutif adalah pemilik merek yang telah terdaftar tidak akan terganggu oleh pihak yang menggunakan merek tersebut tanpa sepengetahuannya ketika merek tersebut didaftarkan,” sementara

kekurangannya adalah sistem konstitutif tidak memberikan keadilan kepada merek yang tidak terdaftar dan memberikan celah bagi individu yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang tidak baik dengan mendaftarkan merek tanpa izin dari pemilik merek yang sebenarnya.

**c. Pertimbangan Hakim Pada Putusan PN Surabaya Nomor : 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/Pn.Niaga Sby Berdasarkan “Asas *Priorin Tempora Nelior In Jure*”**

- 1) Penerapan Sistem Pendaftaran Merek pada sengketa merek *MS Glow dan PS Glow* (Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/ Merek/2022/PN.Niaga Sby).

Didalam implementasi aspek hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 21 ayat 1 menetapkan bahwa permohonan akan ditolak apabila merek tersebut memiliki persamaan substansial atau keseluruhan dengan merek terkenal yang dimiliki oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis dan memenuhi kriteria tertentu.

Menurut Yahya Harahap, berikut beberapa faktor yang menunjukkan suatu merek terkenal:

1. Persepsi konsumen, yaitu apakah mereka memandang merek sebagai pilihan masyarakat atau hanya khayalan.
2. Kedua, apakah lambang Markus mempunyai kekuatan pancaran yang menggoda.

Dari pendapat ahli di atas dapat dikatakan bahwa merek *MS Glow* cukup terkenal di tengah-tengah masyarakat dan penggunaannya sudah dikenal oleh masyarakat baik di tengah-tengah para artis yang menjalin Kerjasama.

- 2) Pertimbangan Hakim dalam Putusan Putusan No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby

Pertimbangan dari hakim merupakan salah satu elemen paling penting dalam mencapai keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan hakim juga berperan dalam memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, sehingga esensi dari pertimbangan hakim ini harus diinterpretasikan dengan cermat. Ketika penanganan pertimbangan hakim diabaikan, maka keputusan pertimbangan hakim ini akan dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Dalam menyusun pertimbangan hakim, terdapat empat elemen penting yang harus diikutsertakan, yakni;

1. Peran hakim dalam meningkatkan ego suatu permasalahan, khususnya dalam menentukan hukum mana yang harus diterapkan dalam situasi hukum tertentu
2. Hakim mendasarkan keputusannya pada semua informasi yang disampaikan dalam suatu perkara di pengadilan.
3. Pertimbangan hakim secara menyeluruh dan menyeluruh terhadap suatu kejadian dalam hukum.
4. Pendapat hukum hakim secara tertulis dan lisan yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan.

Dikaitkan dengan Merek *MS Glow* milik Sandy Purnamasari telah terbukti melawan hukum sebab merek *MS Glow* tidak sesuai dengan jenis kelas barang yang telah di daftarkan sehingga mengakibatkan kerugian besar pada Putra siregar selaku pemilik merek *PStore Glow*.

Pertimbangan hakim dalam sengketa merek antara *MS Glow* dan *PStore Glow*, berdasarkan Sistem



Konstitutif pada proses pendaftaran merek dengan prinsip *first to file* yang tercermin dalam prinsip "*priorin tempora nelior in jure*" yang menegaskan bahwa pendaftar pertama berhak mendapatkan perlindungan hukum, telah di jelaskan dalam UU No. 20/2016 Bahwa pemilik merek memperoleh hak atas merek setelah merek tersebut terdaftar. Meskipun *MS Glow* telah mendaftarkan mereknya sebelum *PStore Glow*, namun kenyataannya merek *MS Glow* memiliki perbedaan dalam jenis barang yang terdaftar. Oleh karena pelanggaran hukum tersebut, hakim memutuskan bahwa *PStore Glow* memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang eksklusif di Kelas 3.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### a. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis sebelumnya, dapat diambil kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Regulasi perlindungan hukum terhadap pendaftar merek di Indonesia dijelaskan dalam UU No. 20/2016 tentang MIG., yang menerapkan sistem Konstitutif dengan prinsip *first to file* yang dinyatakan dalam prinsip "*Asas Priorin Tempora Nelior In Jure*". Ini mengimplikasikan bahwa hak untuk mendapatkan perlindungan hukum diberikan kepada pendaftar merek pertama. Pendaftaran merek dianggap lengkap setelah melalui proses permohonan, pemeriksaan formalitas, pengumuman, serta pemeriksaan substansial, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. Saat ini, pendaftaran merek menjadi kunci utama untuk memperoleh hak perlindungan atas merek tersebut.
- 2) Akibat dari Prinsip "*Asas Priorin Tempora Nelior In Jure*," yang berlaku saat ini di Indonesia, mengimplikasikan bahwa sistem konstitutif tidak memberikan keadilan
- 3) Pertimbangan hukum pada Putusan yang dikeluarkan oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby. dalam sengketa merek antara *MS Glow* dan *PStore Glow* didasarkan pada prinsip Sistem Konstitutif pada proses pendaftaran merek. Prinsip *first to file* yang ditegaskan dalam Asas priorin tempora nelior in jure dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Walaupun merek *MS Glow* telah terdaftar lebih dulu dari pada *PStore Glow*, namun faktanya merek *MS Glow* berbeda dengan jenis barang yang telah di daftarkan. Oleh karena perbuatan melawan hukum tersebut Hakim memutuskan bahwa *Pstore Glow* berhak memperoleh perlindungan hukum secara Eksklusif pada kelas Kelas. Dalam pertimbangan ini, hakim membuat keputusan berdasarkan pada kelas jenis barang yang tidak konsisten dengan kelas merek terdaftar *MS Glow*. Merek *MS Glow* terdaftar dalam kelas 32 untuk minuman serbuk instan dan minuman serbuk teh, bukan dalam kategori kosmetik. Penggunaan *MS Glow* yang berbeda dari merek yang sebenarnya, yaitu "*Ms Glow / For Cantik Skincare*" yang terdapat dalam

sertifikat merek IDM000633038, dianggap tidak sah, sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya.

#### **b. Saran**

- 1) Untuk Para pelaku usaha, investor, dan pengusaha pentingnya memahami regulasi hukum yang berlaku pada proses pendaftaran merek di Indonesia. Hal ini akan menjadi jaminan bagi kenyamanan dan keamanan usaha di masa depan. UU No. 20/2016 tentang MIG di Indonesia menganut sistem konstitutif yang berlandaskan pada prinsip "Asas Priorin Tempora Nelior In Jure," di mana pendaftar pertama berhak atas perlindungan hukum. Pentingnya merek terdaftar, yang menunjukkan telah melewati tahapan pendaftaran sesuai dengan ketentuan hukum, juga harus diperhatikan. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah kelas jenis barang yang telah didaftarkan. Jika merek terdaftar tidak cocok dengan jenis produk yang dijual atau diperdagangkan, maka syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum tidak terpenuhi. Merek yang berhak atas perlindungan hukum adalah merek yang sesuai dengan kelas merek yang terdaftar di DJKI.
- 2) Untuk Penegak Hukum, diharapkan lebih memperhatikan ketentuan proses hukum yang berlaku di Indonesia, terutama dalam rangka memperoleh hak atas merek yang terdaftar, demi kepentingan klien maupun masyarakat umum. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya situasi yang tidak diinginkan yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha. Lebih lanjut, penegak hukum perlu memiliki pemahaman yang lebih dalam terkait teori hukum di Indonesia.
- 3) Kepada DJKI, Diharapkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mendorong peningkatan

mutu kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), terutama para personel yang bertugas dalam pemeriksaan permohonan pendaftaran merek. Tujuannya adalah agar mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih cermat dan objektif dalam mengevaluasi permohonan merek, baik aspek formal maupun substansial. Mengingat adanya berbagai sengketa merek saat ini, langkah ini diambil untuk mencegah kasus seperti yang dialami oleh MS Glow. Dalam halnya pengaturan Perundang-undangan perlu di Uji lagi berdasarkan pada sengketa merek ini. Faktanya UU di Indonesia yang menganut sistem Konstitutif tidak hanya fokus dalam memberikan perlindungan hukum kepada pendaftar merek pertama. Namun bergantung pada kelas merek yang sudah terdaftar di DJKI. Hal ini dapat memberikan peluang bagi orang yang tidak beritikad baik, Misalnya merek terdaftar pada Kelas 32. Kemudian ada seseorang yang mengambil kesempatan ketenaran merek tersebut dengan mendaftarkan Merek yang hampir sama tetapi pada jenis barang kelas 3. Produknya jenis barangnya adalah berbeda namun mereknya sama.

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

### **a. Buku**

- Ranti, Tisni Santika, *Hukum Merek, Perkembangan Aktual Pelindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*, PT Refika Aditama, Bandung, 2021.
- Saidin, H. OK, *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

- Muhammad, Djumhana dan R. Djubae-dillah, *Hukum Merek dan Permasalahannya*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012.
- Kotler, P., dan Armstrong, G. *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Erlangga, Jakarta, 2008.
- Purwaningsih, Endang, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Ghalia, Indonesia, Bogor, 2005.
- Tanya, Bernard L, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teory Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Surabaya, 2007.
- Rangkuti, Freddy, *The Power of Brands*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Jilid 1, Erlangga, Jakarta, 2008.
- Purba, A. Zen Umar, Anne Gunawati, *“Pelindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat”*, PT. Alumni, Bandung, 2015.
- Purwaningsih, Endang, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Firmansyah, Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013.
- Rahmadani, *Takdir, Mendiiasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- Hidayah, Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017.
- b. Peraturan PerUUan**
- UU Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia TAP MPR RI Nomor I tahun 2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan 2002
- UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- UU RI No. 19 Tahun 1992 tentang Merek
- UU RI No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- c. Makalah, Artikel dan Lain - lain**
- Refwalu, Ester Oktaviani, *Pendaftar Merek Pertama Berdasarkan “Asas Priorin Tempora Nelior In Jure*, <http://repository.uki.ac.id>, UKI, Jakarta, 2022.
- Diah, Marah M., *Prinsip dan bentuk-bentuk alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan, Hukum dan Dinamika masyarakat*, Jurnal, vol 5, no.2, 2008.

Gunawan, Yusuf, *Penyelesaian sengketa merek terdaftar dan merek terkenal dalam mewujudkan perlindungan hukum*, Jurnal, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, 31 Mei 2022.

Irvan, Nadia, Rorry Jeff Akywen, Agustina Balik, *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar*, jurnal, Volume 1 Nomor 12, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Februari 2022.

Indirani, Waudan, *Tinjauan Yuridis Mengenai Peniruan Merek*, Salatiga, FH-UKSW Yogyakarta, 2006.

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

Isabela, Monica Ayu Caesar, *Welfare State: Model dan Penerapannya di Indonesia*,  
<https://nasional.kompas.com>,  
2022/02/28, 02:45 wib