

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kekayaan Intelektual ialah kreativitas bersumber dari kecerdasan manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraannya, dari kreativitas manusia tersebut muncul bentuk penghargaan dari penemuan ataupun hasil karya cipta dan seni yang diimplementasikan dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual. HAKI memberikan perlindungan ekonomi bagi penemuan atau karya kreatif para inovator atau pencipta. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menciptakan produksi lebih banyak temuan atau karya kreatif baru.<sup>1</sup>

HKI mencakup berbagai jenis hak. Salah satu jenis hak kekayaan intelektual yaitu hak merek. Pada era globalisasi saat ini meningkatnya persaingan bisnis, yang menuntut bagi pelaku usaha untuk memiliki identitas yang jelas dan kuat dalam memproduksi barang atau jasa. Sebagai salah satu bentuk identitas tersebut dapat diwujudkan melalui merek dagang yang berperan sebagai identitas pembeda antara salah satu produk dan produk yang lainnya. Dalam hal ini inovasi dan kreativitas yang menjadi kunci utama untuk bertahan dan berkembang dalam dunia bisnis demi meningkatkan keunggulan dan kualitas dari produk. Inovasi tanpa perlindungan yang memadai dapat dengan mudah disalin atau dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa izin sehingga menciptakan

---

<sup>1</sup> Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Setara Prass, Malang, 2015. hlm. 1-2

kerugian bagi penciptanya atau pemiliknya.<sup>2</sup> Hal ini menekankan pentingnya Hukum Hak Kekayaan Intelektual, khususnya dalam mendorong persaingan perusahaan yang sehat dan upaya untuk mencegah terjadinya praktik persaingan yang tidak adil, khususnya pada tindakan peniruan atau pemanfaatan merek tanpa persetujuan dari pemilik pertamanya atau pemilik yang legal.

Menurut UU merek, merek diartikan sebagai tanda visual yang dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, kombinasi, warna, bentuk 2D atau 3D, suara, hologram atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut yang berfungsi untuk menandai barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh produsen. Merek dagang dapat berfungsi sebagai indentifikasi atau pembeda yang dapat mencerminkan identitas serta reputasi barang ataupun jasa yang diproduksi. Merek dagang berfungsi untuk menciptakan identitas bagi produk atau jasa yang dapat mampu membangun kepercayaan konsumen dalam kemampuan mereka untuk membedakan atau memilih barang/jasa tersebut. Hak atas suatu merek memperoleh pengakuan hukum setelah didaftarkan secara resmi ke Dirjen KI. Dalam proses pendaftarannya, salah satu persyaratan pokok yang wajib dipenuhi adalah merek ini harus punya ciri yang membedakannya jelas serta khas pada merek ini. Dapat diartikan merek yang diajukan harus memiliki karakteristik atau ciri khas tertentu yang dapat membedakannya secara tegas daripada merek lain yang telah ada, sehingga tidak menimbulkan kesamaan atau

---

<sup>2</sup> Tiara Putri Basyra, *et al*, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2024/PN Niaga Smg," *Media Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 3 (Juni 2025), hlm. 461

yang berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen.<sup>3</sup> Undang-undang merek dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk melakukan pendaftaran merek yang saat mendaftarkan merek dapat dilakukan penolakan dari pengajuan daftar merek lain adanya kemiripan sepenuhnya atau persamaan dalam inti pokoknya, baik untuk barang maupun jasa sejenisnya diajukan pihak lain. Selain itu pendaftaran merek banyak para pihak dengan tidak beritikad baik berupa melakukan pendaftaran tanpa memeriksa kesamaan mereknya dengan merek produk usaha lainnya atau dapat diartinya pihak tersebut merupakan pihak melakukan peniruan atau kesamaan dengan merek pihak asalnya. Maka dari itu perlunya perlindungan secara hukum kepada merek asing yang dengan seenaknya menggunakan merek pihak lain guna menjadi merek pada produknya.

Perlindungan merek di Indonesia diatur UU merek yaitu dalam asas konstitutif dengan prinsip *first to file* yang diartikan merek tersebut ingin memperoleh perlindungan secara hukum setelah melewati proses pendaftaran secara resmi kepada pemerintah kementerian hukum dan HAM. Apabila seseorang atau badan usaha menggunakan merek untuk produk berupa barang/jasa tanpa melalui pendaftaran, maka pihak tersebut tidak memiliki dasar hukum untuk memperoleh perlindungan atas merek yang digunakan. Konsekuensinya apabila terjadi sengketa atau pelanggaran, pemilik merek yang belum terdaftar tidak dapat menuntut perlindungan hukum secara optimal sesuai

---

<sup>3</sup> Denny, *et al*, "Penyelesaian Sengketa Merek Indonesia", *Jurnal Sapientia Et Virtus* Volume 7 Nomor 2, 2022, hlm. 151.

aturan yang ada dan berlaku. Sehingga, mendapatkan proteksi hukum setelah merek tersebut telah di daftarkan secara resmi ke Dirjen KI. Hak kepemilikan merek menurut UU merek dan IG pada pasal 1(5) menegaskan hak eksklusif yang menjadi hak bagi pihak pendaftar merek pertama yang diterbitkan oleh pemerintah selama periode tertentu guna penggunaan pribadi mereknya dengan itu bertujuan dapat meningkatkan layanan serta memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek dalam bidang industri, perdagangan, serta investasi guna menghadapi dinamika perekonomian dari tingkat lokal hingga internasional.

Bahwa regulasi yang memadai wajib mencerminkan tiga prinsip utama yakni dijelaskan tentang keadilan, manfaat dan kepastiaan hukum oleh Gustav Radbruch. Pemikiran Gustav Radbruch terkait kepastian hukum adalah hal mendasar dalam suatu sistem hukum yang memastikan bahwa undang-undang harus dapat diperkirakan, dilaksanakan secara tetap dan berkesinambungan. Maka dari itu masyarakat harus dapat mampu dalam memahami ruang lingkup hak dan kewajiban yang dimilikinya. Apabila tidak ada kepastian hukum individu tidak akan memiliki landasan yang sudah jelas di dalamnya bertindak, maka dari itu dapat menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan dalam menjalankan aktivitasnya, oleh karena itu kepastian hukum menjadi elemen yang sangat berperan strategis dalam mewujudkan keadilan, stabilitas hukum serta perlindungan terhadap hak-hak individu dalam negara.<sup>4</sup> Selain kepastian

---

<sup>4</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Diterjemahkan oleh Kurt Wilk, Cambridge: Harvard University Press, 2006, hlm. 15.

hukum yang menimbulkan ketidaksesuaian dengan normanya, keadilan juga diperlukan untuk menjamin hukum yang adil dan setara bagi pemilik hak merek yang telah melakukan pendaftaran mereknya dan pihak lain yang memiliki kepentingan yang sah terkait dengan merek tersebut. Keadilan menjadi prinsip mendasar dalam sistem hukum yang berfungsi sebagai landasan utama dalam menciptakan keteraturan, keseimbangan serta perlindungan hak dan kewajiban bagi individu maupun entitas hukum. Hukum yang adil bukanlah hukum yang memperlakukan setiap individu secara sama tanpa mempertimbangkan latar belakang dan kebutuhan mereka, tetapi hukum yang dapat memberikan hak secara proporsional selaras dengan keadaan yang ada. Dengan demikian dalam menyelesaikan sengketa merek, asas keadilan harus selalu menjadi bagian dari pertimbangan hukum agar hukum dapat memberikan solusi yang tidak hanya berlandaskan legalitas formal tetapi mencerminkan keadilan substantif bagi para pihak.<sup>5</sup>

Apabila terdapat merek yang terdapat kesamaan nama dan tetap didaftarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, keadaan tersebut memunculkan persoalan bagaimana kepastian hukum dan keadilan dapat diwujudkan kepada pendaftar merek yang pertama, berdasarkan ketentuan bahwa di Indonesia menerapkan sistem *first to file*, yakni prinsip yang menjadi dasar kalau pihak pertama dalam melakukan pendaftaran memperoleh perlindungan hukum atas suatu merek yang didaftarkan. Kepastian hukum dalam perlindungan merek pada dasarnya tercermin dari sistem pendaftaran merek, di mana hak atas merek

---

<sup>5</sup> Tiara Putri Basyra, *Op.Cit*, hlm. 466.

lahir berdasarkan prinsip prioritas pendaftaran yaitu bagi pihak yang pertama kali mengajukan dan memperoleh pencatatan secara sah. Namun demikian, apabila terjadi pendaftaran merek yang sama atau terdapat persamaan merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi pihak yang telah lebih dahulu mendaftarkan mereknya secara sah dan beritikad baik. Maka pentingnya untuk tidak hanya berpegang pada formalitas administratif pendaftaran, tetapi juga mempertimbangkan penggunaan merek dalam praktik bisnis serta dampaknya terhadap keseimbangan hak serta kewajiban bagi semua pihak, dengan demikian hukum merek berfungsi secara lebih adil dalam memberikan perlindungan pada pihak yang sah dalam dunia usaha.

Penelitian ini mengkaji sengketa merek pada merek Shandy Purnamasari yang merupakan MS Glow dengan PS Glow yang dimiliki oleh Putra Siregar. Permasalahan ini bermula pada agustus 2021 saat Putra Siregar memperkenalkan produk kecantikan bermerek PS Glow. Kehadiran merek tersebut kemudian menimbulkan polemik karena dianggap adanya persamaan dengan produk MS Glow dari segi penyebutan dan penulisan merek, desain serta warna kemasan, aroma hingga karakteristik produknya. Perlu diketahui bahwa MS Glow telah dahulu memperoleh pendaftaran resmi pada Dirjen KI sejak tanggal 20 September 2016. Kondisi inilah yang kemudian memicu timbulnya sengketa hukum antara kedua pihak. Pada zaman nya produk dari MS Glow sangatlah terkenal di Indonesia dengan adanya tindakan yang menunjukkan bahwa Putra Siregar telah sengaja meniru yang terinspirasi dari

produk MS Glow, menjiplak ketenaran atau mengikuti merek MS Glow yang telah dikenal luas oleh masyarakat serta telah memperoleh pendaftaran lebih awal dalam rangka melindungi kepentingan bisnisnya oleh karena itu, memicu adanya kompetisi bisnis yang tidak sehat serta berpotensi menimbulkan kekeliruan pemahaman konsumen. Yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan merek dagang. Shandy Purnamasari dalam kapasitasnya sebagai owner produk MS Glow, per tanggal 15 maret 2022 mengajukan gugatan yang didaftarkan melalui pengadilan niaga pada pengadilan negeri medan dalam perkara yang terdaftar dengan nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn dengan putusan yang diucapkan pada tanggal 13 juni 2022, dewan hakim mengabulkan gugatan tersebut dan menyatakan MS Glow sebagai pihak yang menang, sekaligus merek Pstore Glow, dan Pstore Glow Men diperintahkan melakukan pembatalan. Selanjutnya pemilik PS Glow yaitu putra siregar mengajukan eksepsi/rekovensi dalam perkara sengketa merek tersebut dibawa ke pengadilan niaga di pengadilan negeri surabaya sebagai bentuk upaya hukum lanjutan atas perkara tersebut pada nomor perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby. Pada putusan Pengadilan Niaga Surabaya PS Glow dinyatakan sebagai pihak yang berhak secara khusus atas pemakai merek "PS GLOW" dan "PSTORE GLOW". Selain itu putusan tersebut juga memerintahkan penarikan produk merek MS Glow yang didistribusikan secara komersial di indonesia. Namun, putusan tersebut tidak diterima oleh Pihak MS Glow. Pemilik MS Glow kemudian menempuh upaya hukum kasasi ke dalam putusan mahkamah agung republik indonesia pada perkara nomor

161/K/Pdt.Sus-HKI/2023, 30 Januari 2023 Majelis Hakim kasasi membatalkan merek “PS GLOW”, “PSTORE GLOW” dan “PS GLOW MEN” per tanggal 12 Juli 2022 keputusan pengadilan niaga pada PN Surabaya perkara nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga.Sby dibatalkan. Selain itu, pemilik merek dagang PS Glow dihukum oleh Mahkamah Agung dengan membayar ganti rugi kepada pemilik MS Glow senilai Rp 547.333.192.813,33 (lima ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah dan tiga puluh tiga sen) serta membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan termasuk pada tingkatan kasasi dengan nilai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Mengacu pada kasus ini, dapat dipahami terdapat dua keputusan hakim yang akan diteliti oleh penulis guna menilai keseimbangan asas kepastian hukum dan asas keadilan dalam pelaksanaan asas *first to file* terhadap perlindungan hukum kepada pemegang hak merek sebagai pendaftar pertama. Analisis ini dilaksanakan dengan mengkaji pertimbangan hukum hakim pada kedua putusan tersebut berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Merek dan berdasarkan teori. Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dijabarkan. Penulis dalam hal ini tertarik dan bermaksud melakukan meneliti isu ini melalui studi hukum tersebut tentang sengketa merek di Indonesia yang berjudul **“KESEIMBANGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS KEADILAN PADA PENERAPAN PRINSIP FIRST TO FILE DALAM SENGKETA HAK MEREK PERKARA MS GLOW DAN PS GLOW”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keseimbangan antara asas kepastian hukum dan asas keadilan dalam penerapan prinsip *First To File* dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Hki/Merek/2022/Pn Niaga Mdn, Putusan Nomor 2/Pdt-Hki/Merek/2022/Pn Niaga Sby dan Putusan Nomor 161/K/Pdt.Sus-Hki/2023?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum pada prinsip first to file dalam perkara MS Glow dan PS Glow?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan di atas, memiliki tujuan yakni :

1. Mengkaji keseimbangan antara asas kepastian hukum dan keadilan dalam penerapan prinsip *first to file* untuk menciptakan perlindungan hukum yang adil bagi pemilik hak merek, dengan studi para perkaraa MS Glow dan PS Glow.
2. Menganalisis bentuk perlindungan hukum berdasarkan prinsip *first to file* dan menganalisis bentuk penerapannya dalam perkara MS Glow dan PS Glow.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menyumbangkan pemikiran untuk kemajuan ilmu hukum terutama dalam bidang HKI, melalui kajian penerapan prinsip

*first to file* dari perspektif keseimbangan asas kepastian hukum dan asas keadilan.

- b. Menjadi bahan kajian akademik daalm memahami hubungan antara teori hukum dan praktik pelaksanaan prinsip *first to file* pada sistem hukum hak merek di indonesia.
- c. Memberikan kontribusi keilmuan sekaligus pengayaan referensi kepustakaan terhadap hak merek pada hukum HKI.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini memberikan pandangan tentang pentingnya menyeimbangkan asas kepastian hukum dengan keadilan dalam sengketa hak merek. Dengan demikian, hakim dapat lebih hati-hati menilai unsur persamaan dan itikad baik pendaftar merek.
- b. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi pelaku usaha agar mendaftarkan mereknya secara sah sebagai bentuk perlindungan hukum, sehingga tidak menimbulkan kemiripan atau kesamaan merek dengan pihak lain.
- c. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi ilmiah mengenai hukum pada hak merek, dan prinsip perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual terutama pada hak merek.

### 1.5 Keaslian Penelitian

No	Identitas Penyusunan dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan
1.	Tiara Putri Basyra, Rika Ratna Permata, Sudaryat. “Penerapan Asas Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Putusan Niaga Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2024/PN.Niaga Smg”, 2025. <sup>6</sup>	1.Asas kepastian Hukum dalam putusan PN Niaga semarang 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2024/PN Niaga Smg. 2.Asas Keadilan dalam putusan PN Niaga semarang 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2024/PN Niaga Smg.	Penelitian ini sejalan dengan kajian sebelumnya pada sengketa hak kekayaan intelektual merek. Spesifikasi pada penelitian ini adalah menganalisis bagaimana majelis hakim mengaplikasikan kedua asas tersebut dalam pertimbangan putusan pengadilan niaga semarang 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2024/pn Niaga Smg.	Fokus penelitian penulis adalah melakukan analisis mendalam terhadap keseimbangan asas kepastian hukum dan keadilan dalam implementasi asas first to file sebagaimana yang dirumuskan Gustav Radbruch sehingga tercipta kepastiaan hukum sekaligus keadilan substantif bagi para pemilik hak merek.
2.	Megawangi kusumaning puteri, “Analisis Yuridis Penggunaan Hak Atas Merek yang menyerupai merek orang lain antara Merek MS Glow dengan PS Glow	1.Perlindungan hukum terhadap merek pada kasus MS Glow dan PS Glow. 2. pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN .Niaga Mdn dengan 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN .Niaga Sby	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan kajian terdahulu yang sama-sama menganalisis sengketa hak merek MS Glow vs PS Glow dengan mengacu pada putusan PN Niaga Medan nomro 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga	Penelitian penulsi lebih menekankan pada kesesuaian dan harmonisasi kepastian hukum serta keadilan dalam perkara sengketa merek MS Glow vs PS Glow analisis difokuskan pada penerapan prinsip first to file bagi pendaftar pertama disertai

<sup>6</sup> Tiara Putri Basyra, *et al*, *Ibid*.

No	Identitas Penyusunan dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan
	(Studi Kasus Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn dan 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby)”, 2023. <sup>7</sup>		Mdn keduanya membahas perlindungan hukum merek dalam kasus tersebut namun fokus utama penelitian ini adalah analisis komprehensif perlindungan hukum merek pada sengketa MS Glow dan PS Glow sekaligus kajian mendalam terhadap dasar pertimbangan majelis hakim dalam kedua putusan tersebut.	evaluasi bentuk perlindungan hukum yang diberikan majelis hakim dalam putusan tersebut kepada kedua pihak yakni MS Glow dan PS Glow.
3.	Sigit Wibowo “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang Terdaftar Dengan Penereapan Prinsip <i>First To File</i> Terhadap pihak lain (Studi Kasus Putusan MA Nomor	1.Perlindungan hukum merek terdaftar dengan asas first to file di Indonesia 2.Reputasi merek terdaftar dan prinsip itikad tidak baik 3.Analisis putusan MA Nomor 161K/Pdt.Sus-HKI/2023 kasus MS Glow dan PS Glow	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan kajian terdahulu yang sama-sama menganalisis putusan MA nomro 161K/Pdt.Sus-HKI/2023 perkara MS Glow vs PS Glow yang fokus utama penelitian ini adalah perlindungan hukum merek terdaftar berdasarkan prinsip	Penelitian penulis lebih menekankan harmonisasi asas kepastian hukum dan keadilan dalam implementasi prinsip first to file yang bertujuan menciptakan perlindungan hukum yang seimbang bagi pemilik hak merek pertama.

<sup>7</sup> Megawangi kusumaning puteri, “Analisis Yuridis Penggunaan Hak Atas Merek Yang Menyerupai Merek Orang Lain Antara Merek MS Glow dengan PS Glow (Studi Kasus Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn dan 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby)”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2023.

No	Identitas Penyusunan dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan
	161K/Pdt.Sus-HKI/2023) <sup>8</sup>		first to file di indonesia, pengaruh reputasi merek terdaftar terhadap asas itikad tidak baik dan analisis komprehensif putusan MA sebagai acuan harmonisasi kepastian hukum dan keadilan.	

Tabel 1. Keaslian Penelitian

Sumber : Skripsi dan Jurnal Ilmiah

---

<sup>8</sup> Sigit Wibowo, “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)”, *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol. 3, No. 2, (November 2023).

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian normatif atau yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan merujuk dalam aturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta kaidah hukum yang berkembang di masyarakat.<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki berpendapat kalau penelitian normatif ialah proses yang bertujuan mengidentifikasi ketentuan dan asas hukum yang digunakan untuk mengatasi suatu problematika hukum ke depannya. Pada penelitian hukum normatif dilaksanakan guna menciptakan pendapat, konsep baru dan teori yang bersifat preskriptif yang menjadi dasar penilaian terhadap permasalahan yang dikaji.<sup>10</sup> Pada kajian ini memakai metode penelitian hukum kualitatif yang bertujuan mengkaji keseimbangan asas kepastian hukum dan asas keadilan dalam pelaksanaan prinsip *first to file* pada perkara antara merek MS Glow dan PS Glow. Dalam perkara merek MS Glow dan PS Glow tersebut menitikberatkan analisis norma hukum, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan dalam pendekatan yuridis normatif.

Untuk penelitian tersebut menggunakan sifat penelitian analisis deskriptif dengan data dalam bentuk tulisan. analisis deskriptif adalah analisis yang menyertakan gambaran serta pemaparan atas subjek serta

---

<sup>9</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 105

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 141.

objek penelitian yang berasal dari hasil penelitian yang dilakukan tanpa melakukan justifikasi kepada hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan suatu permasalahan dan menggambarkan keadaan sebagaimana adanya, sehingga berfokus pada fakta secara objektif. Metode deskriptif digunakan sebagai alat untuk analisis dalam menjawab serta menyelesaikan problemati yang akan dikaji. Demikian, penelitian yang bersifat deskriptif ini tidak hanya diarahkan pada pengungkapan terhadap kebenaran norma atau, aturan hukum yang berlaku.

### 1.6.2 Pendekatan

Pendekatan (*approach*) adalah pendekatan yang dipakai guna menggali serta memetakan isu dari penelitian, dengan ini dapat membantu peneliti untuk menganalisis sekaligus menginterpretasikan data dari sudut pandang terkait problematika yang diteliti guna memberikan solusi pertanyaan penelitian dengan logis dan berurutan. Untuk menganalisis objek penelitian, penelitian ini menerapkan pendekatan :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan digunakan untuk mempelajari serta menganalisis UU dan norma hukum sesuai pada permasalahan hukum yang akan dikaji<sup>11</sup> Pendekatan perundang-undangan berfokus pada penggunaan legilasi dan regulasi. Pendekatan perundang-undangan dipilih karena penelitian ini,

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana, Surabaya, 2005, hlm. 133.

menganalisis norma hukum positif terkait perlindungan HKI, khususnya hak merek sesuai UU merek dan IG. Melalui pendekatan ini, peneliti mempunyai ruang untuk menelaah apakah terdapat konsistensi dan keselarasan antara permasalahan hukum dikaji serta ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Hasil analisis tersebut selanjutnya dijadikan sebagai argumentasi dalam upaya menjawab dan menyelesaikan masalah hukum yang dikaji.

## 2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus digunakan sebagai mengkaji sejumlah kasus yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti serta sudah mendapat putusan hakim yang inkraecht. Pada fokus ini, yang diutamakan penelitian ini terletak pada alasan hukum yang mengikat yaitu landasan hukum yang diterapkan majelis hakim sebagai acuan dalam menetapkan putusan.<sup>12</sup>

## 3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual mengikuti pada teori dan doktrin hukum yang berlaku pada disiplin ilmu hukum. Dengan menelaah berbagai pendapat serta ajaran tersebut, penulis menemukan gagasan yang menciptakan definisi norma hukum, konsep yuridis, serta asas-asas hukum yang berkaitan pada permasalahan dikaji. Teori dan doktrin hukum tersebut kemudian dijadikan landasan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

untuk menyusun pendapat hukum dalam menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang diteliti.<sup>13</sup>

### 1.6.3 Bahan Hukum

Pada upaya penyelesaian masalah hukum dan memberikan penilaian preskriptif, diperlukan sumber penelitian yang relevan. Sumber tersebut dalam penelitian hukum dikenal sebagai bahan hukum yaitu :

#### 1. Bahan hukum primer

Sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait objek penelitian, mencakup:

- a. Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).
- b. Peraturan menteri hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek
- c. Peraturan menteri hukum dan HAM No.12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.
- d. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn.
- e. Putusan Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 135-136

## 2. Bahan hukum sekunder

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder dihimpun dari bacaan serta berbagai dokumen akademik hukum meliputi skripsi, tesis, jurnal ilmiah, laman resmi, koran, dan sumber tertulis lainnya. Bahan tersebut memuat asas-asas hukum atau kaedah hukum, pendapat pandangan para ahli dan hasil riset hukum.<sup>14</sup>

## 3. Bahan Hukum Tersier

Pada penelitian ini, bahan hukum tersier didapatkan melalui sumber non-hukum seperti kamus KBBI, serta berbagai glosarium hukum.

### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Tahap pengumpulan bahan dimulai dengan identifikasi serta perumusan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Apabila isu hukum telah dirumuskan, penulis kemudian melakukan pencarian serta pengumpulan sumber dari hukum yang mempunyai relevansi dengan persoalan hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang di pergunakan bersumber dari bahan hukum utama berupa aturan perundang-undangan yang terkait pada permasalahan hak merek serta putusan pengadilan yang telah ingkracht dan dijadikan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini. Kemudian bahan hukum sekunder yang dipakai pada penelitian mencakup buku, artikel, dan jurnal hukum yang memiliki keterkaitan

---

<sup>14</sup> Rusdin, *et al*, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum, Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*, Sonpedia Publishing Indonesia, jambi, 2023, hlm. 3.

dengan fokus penelitian. Agar hasil penelitian lebih valid, penulis memanfaatkan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka (*bibliography study*) Menurut Nazir, studi kepustakaan yaitu cara mengumpulkan data yang dilakukan untuk mengkaji dan mempelajari berbagai sumber tertulis termasuk buku pengetahuan hukum, literatur ilmiah, catatan, dan laporan yang relevan sesuai isu yang diteliti.<sup>15</sup> Melalui studi pustaka, peneliti dapat memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang relevan untuk memperkuat penelitian.

#### 1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum diterapkan melalui proses penelaahan pengolahan terhadap data yang telah didapatkan. Metode deskriptif-analitis adalah metode kajian penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui analisis kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Analisis sumber hukum yang dipakai dengan menghimpun data melalui studi dokumentasi terhadap sumber-sumber hukum formal, baik yang terdapat diberbagai aturan positif yang berlaku maupun yang terdapat didalam literatur, dokumen hukum, serta dokumen pelengkap yang diperlukan sesuai pada masalah atau kasus yang diteliti.<sup>16</sup> Penelitian literatur (*library research*) dan teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui teknik studi dokumen yang memanfaatkan bahan hukum primer serta sekunder. Pendekatan

---

<sup>15</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 111.

<sup>16</sup> Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2022, hlm. 58.

yang dipilih adalah pengumpulan putusan pengadilan yang berdasarkan pada kasus yang akan diteliti. Berdasarkan putusan pengadilan tersebut haruslah merupakan putusan yang berkekuatan yang tetap atau *inkracht*. Maka proses pengolahan data hukum pada penelitian tersebut dapat dilakukan.

#### **1.6.6 Sistematika Hukum**

Dalam penyusunan penelitian ini memiliki struktur penulisan yang dibuat sistematis untuk kemudahan pemahaman penulis dan pembaca. Dengan demikian sistematika penulisan disusun dalam beberapa dalam setiap bab terdiri dari beberapa subbab, berjudul :

**“KESEIMBANGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS KEADILAN PADA PENERAPAN PRINSIP FIRST TO FILE DALAM SENGKETA HAK MEREK PERKARA MS GLOW DAN PS GLOW ”.**

Penelitian ini dibagi menjadi empat bab pembahasan. Berikut uraian sistematika pada penulisan Skripsi yaitu:

*Bab Pertama* pendahuluan, pada bab pendahuluan menyajikan gambaran menyeluruh mengenai latar belakang serta inti permasalahan penelitian. Isi bab ini dimaksudkan sebagai landasan awal untuk memasuki pembahasan substansi permasalahan yang dikaji lebih lanjut. berisikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan masalah penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta tinjauan pustaka

yang berikan ringkasan singkat perihal topik ataupun materi yang dibahas.

*Bab kedua*, pembahasan. Bab ini berisikan permasalahan pertama yang akan di angkat sebagai penelitian yaitu keseimbangan antara asas kepastian hukum Dan Keadilan Dalam Penerapan Prinsip *First To File* Dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Hki/Merek/2022/Pn Niaga Mdn, Putusan Nomor 2/Pdt-Hki/Merek/2022/Pn Niaga Sby dan Putusan Nomor 161/K/Pdt.Sus-Hki/2023 dalam Bab ini terbagi menjadi dua sub-bab yaitu pada sub-bab pertama membahas keseimbangan asas kepastian hukum dan asas keadilan dalam prinsip *first to file* pada sub-bab kedua membahas keseimbangan dari asas kepastian hukum dan asas keadilan dari putusan nomor, putusan nomor 2/Pdt.Sus-Hki/Merek/2022/Pn Niaga Mdn, Putusan Nomor 2/Pdt-Hki/Merek/2022/Pn Niaga Sby dan Putusan Nomor 161/K/Pdt.Sus-Hki/2023

*Bab ketiga*, pembahasan. Bab ini berisikan hasil dari pembahasan dari permasalahan kedua yang akan di angkat sebagai penelitian mengenai bentuk perlindungan hukum dalam prinsip *first to file* untuk pemilik pertama hak merek serta bentuk perlindungan hukum pada prinsip *first to file* perkara merek MS Glow dan PS Glow.

*Bab keempat*, penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan berisi rangkuman temuan penelitian terkait

topik yang dibahas, termasuk memberikan evaluasi pencapaian tujuan penelitian. Saran diberikan sebagai rekomendasi terkait isu yang diteliti.

### **1.6.7 Jadwal Penelitian**

Dalam proses pelaksanaan penelitian ini memakan waktu sekitar enam bulan yang terhitung pada September 2025 hingga Februari 2026. Penelitian ini mencakup pada pengajuan penyusunan proposal skripsi, pengumpulan dataa dan pengolahan data, bimbingan dalam membahas serta penulisan penelitian.

## **1.7 Tinjauan Pustaka**

### **1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual**

#### **1.7.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual**

Penjelasan HKI terdapat dalam hukum perdata yang dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari hak kebendaan. Hal tersebut tercantum dalam pasal 499 dan 503 yang terdapat dalam KUHPER yang menyebutkan bahwa benda adalah setiap barang maupun hak yang dapat dimiliki dan dikendalikan oleh hak atas kepemilikan. Dalam hukum perdata, benda dibedakan dalam 2 jenis benda yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda yang dapat dilihat dan diraba disebut benda berwujud, sedangkan benda bersifat immateriil adalah benda tidak berwujud dan hak hak yang bersifat immateriil tersebut bisa jadi sesuatu yang dapat dimiliki, mengingat hak kebendaan ialah hak yang bersifat mutlak atas

benda. Dengan demikian HKI termasuk hak mutlak yang objeknya berupa benda tidak berwujud.<sup>17</sup>

HKI dilihat dari sudut pandang hukum perdata merupakan bentuk hak milik atas hasil olah pikir manusia. Pada dasarnya, hak tersebut muncul dari kecerdesan intelektual seseorang yang diwujudkan dan disampaikan kepada publik dengan berbagai wujud yang memiliki kegunaan serta mengandung nilai ekoomis.<sup>18</sup> Kekayaan intelektual itu adalah kekayaan yang dihasilkan dari kemampuan manusia untuk berpikir, dengan ruang lingkup yang luas dan tak terbatas. Kekayaan Intelektual ialah bentuk kekayaan yang tidak berwujud, yang tercipta dari pemanfaatan kemampuan intelektual seseorang dalam menghasilkan suatu karya. Kekayaan adalah yang dihasilkan dari seseorang tanpa terikat oleh keterbatasan fisik alami manusia.<sup>19</sup> Seperti yang disampaikan Budi Santoso, HKI menjadi suatu hak yang muncul, dan kemudian melahirkan suatu tahapan dan hasil yang memberikan kegunaan bagi manusia.

HKI didefinisikan sebagai hak milik atau hak milik atas suatu objek yang berasal dari karya intelektual serta rasional. Manusia bekerja menggunakan akal, dan hasil dari penalaran ini disebut

---

<sup>17</sup> Sulasi Rongiyati, "Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional", *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 2, No. 2, 2011, hlm. 217.

<sup>18</sup> Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2015 hlm. 22.

<sup>19</sup> Aris Prio Agus, *et al*, *Hukum atas Kekayaan Intelektual*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 2.

sebagai hasil kerja rasional, yang terdiri dari dua kategori: berwujud dan tidak berwujud.<sup>20</sup> Menurut definisi di atas, HKI ialah hak milik absolut yang berasal dari sebuah kecerdasan manusia. HKI melekat pada manusia dan berasal dari aktivitas kreatif otak manusia dalam banyak hal. Hak-hak ini memiliki keuntungan yang dapat dipresentasikan kepada publik yang lebih luas dan selanjutnya dapat menopang kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomi.

#### **1.7.1.2 Macam-Macam Hak Kekayaan Intelektual**

HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) secara garis besar, hak dikelompokkan atas dua bagian utama yakni hak cipta dan hak kekayaan industri

##### **1. Hak Cipta**

Hak Cipta memberikan perlindungan kepada ciptaan yang berada pada disiplin ilmu atau cabang ilmu, kesenian maupun sastra.<sup>21</sup> Sebagaimana yang tercantum pada pasal 1(1) UU hak cipta no 28 tahun 2014 ditegaskan :

“Hak Cipta merupakan hak khusus secara langsung yang diwujudkan secara nyata dan harus mengikuti aturan dan batasan yang telah ditetapkan undang-undang atau diatur dalam hukum.”

---

<sup>20</sup> Nanda Dwi R, Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, 2022. hlm. 16

<sup>21</sup> Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010. hlm. 17.

## 2. Hak Kekayaan Industri

Hak Kekayaan Intelektual Industri memberikan perlindungan pada bidang teknologi. Hak milik perindustrian memuat:

### a. Paten (Patent)

UU tentang paten no 14 tahun 2001 pasal 1(1) menyebutkan:

“paten merupakan hak khusus dari negara untuk penciptanya dari hasil temuan di bidang teknologi, baik untuk digunakan sendiri maupun diberikan izin kepada orang lain melalui suatu perjanjian dengan jangka waktu tertentu.”

### b. Merek

UU no 20 tahun 2016 tentang merek dan IG dalam pasal 1(1) menyebutkan:

“Merek merupakan suatu simbol atau tanda yang bisa ditunjukkan lewat visual, suara atau kombinasi dari keduanya, seperti logo, nama, kata, angka, warna, bentuk 2D atau 3D, serta hologram. dengan tujuan untuk membedakan produk dan jasa milik individu atau perusahaan di pasaran.”

### c. Indikasi Geografis

UU no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada pasal 1 ayat (6) menyatakan:

“Indikasi Geografis ialah lambang atau cap yang mengindikasikan asal tempat pembuatan suatu produk di mana kualitas, ciri khas serta reputasinya ditentukan oleh kondisi geografis spesifik, yang mencakup elemen alam, intervensi manusia, maupun sinergi di antara keduanya.”

d. Desain Industri

Ketentuan UU no 31 Tahun 2000 mengenai desain industri pasal 1 angka (1):

“Desain Industri ialah hasil karya bentuk, pola atau susunan maupun perpaduan garis serta warna berupa 2D maupun 3D yang indah, serta boleh digunakan atau diterapkan untuk membuat produk industri atau kerajinan tangan.”

e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Ketentuan UU no 32 tahun 2000 mengenai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pasal 1 (1) dan (2) :

“Sirkuit terpadu merupakan produk baik yang sudah jadi maupun setengah jadi yang berisi berbagai komponen elektronik yang saling terhubung (setidaknya satu komponen aktif) dan dibuat secara menyatu pada bahan semikonduktor untuk dapat menjalankan fungsi elektronik tertentu.”

f. Rahasia Dagang

Ketentuan UU no 30 tahun 2000 mengenai Rahasia Dagang pada pasal 1 (1):

Rahasia dagang merujuk pada keterangan dalam ranah sektor teknologi dan kegiatan bisnis bersifat non-publik, memberikan keuntungan ekonomi signifikan akibat manfaatnya bagi aktivitas komersial serta dijaga kerahasiaannya oleh pemegangnya.”

g. Hak Perlindungan Varietas Tanaman (HPVT)

HPVT termasuk salah tu bentuk HKI yang menjamin perlindungan hukum atas varietas tanaman bersifat baru, memiliki keunggulan tertentu, serta telah

memenuhi syarat kestabilan. HPVT memberi hak eksklusif bagi pemilik tanaman serta pemegang hak dalam mengendalikan penggunaan, produksi serta pemasaran varietas tanaman yang telah dilindungi.<sup>22</sup>

### **1.7.1.3 Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual**

Berdasarkan mekanisme pasar yang kondusif dan terpadu secara terstruktur dalam berlangsungnya pengembangan Hak Atas kekayaan Intelektual guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam sistem HAKI dikenal adanya pembatasan-pembatasan tertentu guna menjaga kepentingan masyarakat umum. Sistem hak atas kekayaan intelektual juga menuntut dibuatnya penyimpanan atau pengarsipan yang tertib dan sistematis agar dapat mencegah terjadinya duplikasi ciptaan atas temuan yang serupa. Dengan adanya pengarsipan atau penyimpanan dari sebuah merek tersebut, hak atas kekayaan intelektual setiap individu yang ada pada masyarakat didorong agar berkreasi dan berinovasi dalam menciptakan hasil karya intelektual yang khas, orisinal, dan baru sehingga mampu berkontribusi terhadap kemajuan bangsa serta peradaban umat manusia.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Teddy Prima, *et al*, *Pengantar Hukum Perdata*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2023, hlm. 190.

<sup>23</sup> Aris Prio Agus Santoso, *at el.*, *Op. Cit.*, hlm. 15.

Dalam Buku Perlindungan Merek Berkeadilan menurut Djumhana dan Djubaedillah ada empat prinsip utama dalam sistem HKI mengenai keseimbangan kepentingan pemegang HKI beserta masyarakat luas ditempuh dengan :<sup>24</sup>

1. Prinsip keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Pihak pencipta hasil ciptaan melalui pemanfaatan kapasitas intelektualnya atau potensi kognitifnya yang layak mendapatkan penghargaan, dalam bentuk materi atau nonmateri, dengan perasaan tenang dengan diakui serta dilindungi atas karya yang dihasilkannya. Hukum memberikan perlindungan untuk kepentingan pencipta melalui hak yang memberi kekuatan untuk mendukung kepentingan mereka. Setiap hak memiliki dasar yaitu peristiwa khusus yang menjadi landasan hak tersebut melekat pada pemilikinya. Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual, peristiwa tersebut berupa proses penciptaan yang bersumber kemampuan intelektual seseorang yang selanjutnya pemegang hak kekayaan tersebut mendapatkan kewenangan untuk menuntut pihak lain atau melarang melakukan serta tidak melakukan perbuatan tertentu.

---

<sup>24</sup> Hani Subagio, *at el.*, *Perlindungan Merek Berkeadilan*, BRIN, Jakarta, 2024, hlm. 14-15.

## 2. Prinsip ekonomi (*The Economic Argument*)

HKI timbul dari kegiatan kreatif yang memberikan nilai guna dan sumbangan yang bermanfaat dalam mendukung kehidupan manusia. Oleh karena itu, sebagai manusia yang memiliki aspek ekonomis, memiliki hak tersebut dianggap wajar dan perlu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dalam lingkungan sosial. HKI dianggap sebagai manifestasi kekayaan ekonomi bagi pemegangnya yang kemudian dapat menghasilkan keuntungan melalui pembayaran komisi penggunaan.

## 3. Prinsip kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Bentuk dari suatu kreativitas tersebut memberikan kontribusi terhadap perkembangan dari disiplin ilmu, seni, serta sastra yang memiliki peran krusial dalam peningkatan kualitas hidup, perkembangan peradaban, serta penguatan martabat kemanusiaan. Potensi tersebut juga menghasilkan dampak positif secara luas serta menghargai karya dan ide manusia melalui rezim HKI dimaksudkan untuk merangsang dan mengembangkan semangat inovasi serta meningkatkan ketertarikan dalam menciptakan karya-karya baru.

#### 4. Prinsip sosial (*The Social Argument*)

Aturan tidak untuk mengendalikan kehidupan individu secara otonom sebaliknya untuk mengelola kepentingan individu dalam posisinya sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, hak yang dianugerahkan oleh hukum kepada individu atau kelompok tidak serta merta hanya ditujukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tersebut semata. Pemberian hak kepada individu atau kelompok diakui oleh hukum dengan tujuan agar kepentingan seluruh masyarakat dapat terpenuhi.

### **1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Merek**

#### **1.7.2.1 Pengertian Merek**

Berdasarkan ketentuan pasal 1(1) UU no 20 tahun 2016 tentang merek dan IG menyebutkan :

“Merek merupakan suatu simbol atau tanda yang bisa ditunjukkan lewat visual, suara atau kombinasi dari keduanya, seperti logo, nama, kata, angka, warna, bentuk 2D atau 3D, serta hologram.dengan tujuan untuk membedakan produk dan jasa milik individu atau perusahaan di pasaran.”

Menurut Buchari Alma, Merek ialah simbol dan petanda sebagai pengenalan dan identitas atas suatu produk atau jasa dapat diwujudkan dalam bentuk kata, ilustrasi maupun perpaduan antara keduanya.

Philip Kotler menyatakan bahwa Merek adalah suatu penanda berupa simbol, tanda, rancangan maupun perpaduan yang berfungsi sebagai identitas penjual sekaligus sebagai alat pembeda terhadap produk pesaing di pasar.<sup>25</sup>

Definisi merek juga tertuang dalam (TRIPS) dalam pasal 15 (1):

*"Any sign, or any combination of signs, that can distinguish one company's goods or services from those of other companies may be registered as a trademark. Signs that contain specific words, such as personal names, letters, numerals, figurative elements, or combinations of these signs, may be registered as trademarks. When signs are not naturally able to distinguish the relevant goods or services, members may make registrability dependent on distinctiveness gained through usage. Signs must be visually perceptible in order for members to register."*

Dari ketentuan pasal 15 (1) TRIPS, merek merupakan simbol atau gabungan simbol yang dipergunakan untuk memperlihatkan identitas suatu produk atau jasa. Fungsi utamanya digunakan untuk pembeda antara barang/jasa yang diciptakan oleh subjek hukum berupa individu, kelompok masyarakat atau korporasi (badan hukum) tertentu dengan produk/jasa milik orang lain. Unsur pembeda tersebut dapat terdiri dari kata-kata, nama individu, huruf, angka, elemen grafis, kombinasi warna atau integrasi berbagai unsur tersebut, yang dapat diajukan pendaftarannya sebagai merek agar dapat hak kepemilikan atas merek.<sup>26</sup> Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa merek

---

<sup>25</sup> Andriasan Sudarso, *at el.*, *Manajemen Merek*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020, hlm.144.

<sup>26</sup> Rachmadi Usman, "*Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*", Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 164.

adalah lambang atau simbol yang difungsikan sebagai pengenalan identitas bagi barang dan jasa ditawarkan yang berfungsi sebagai pembeda dan identitas atas produk dan jasa milik pihak satu dengan pihak lain.

### 1.7.2.2 Fungsi Merek

Pada awalnya merek difungsikan sebagai alat yang dapat menunjukkan asal mula suatu produk kepada konsumen, dengan demikian pemilik merek berhak melakukan upaya hukum terhadap pihak yang memakai merek yang terdapat persamaan sehingga dapat menyesatkan dan membingungkan konsumen terkait sumber barang tersebut. Berdasarkan uraian tersebut dikenal adanya empat fungsi merek yaitu :<sup>27</sup>

1. Sebagai identifikasi asal produk

Pengindetifikasian asal-usul geografis suatu produk memiliki maksud untuk perwujudan merek dalam perannya sebagai pengenalan identitas atau penanda asal suatu produk. Mulai masa romawi tanda dari sebuah dagang kini dikenal sebagai merek telah dipergunakan untuk menunjukkan dari mana suatu barang berasal. Dengan karakteristik khusus yang melekat padanya, merek memungkinkan konsumen mengenali dan

---

<sup>27</sup> Bernadete Nurmawati, *et al*, *Hak Kekayaan Intelektual*, Mega Press Nusantara, Jawa Barat, 2024, hlm. 89-90.

membedakan produk tertentu, sehingga keberadaannya menjadi instrumen perlindungan atas identitas asal produksi dalam hubungan hukum antara produsen dan konsumen.

2. Sebagai pembeda produk

Fungsi pembeda produk memiliki keterkaitan yang erat dengan fungsi identifikasi asal-usul produk, namun lebih menitikberatkan pada perspektif konsumen. Melalui keberadaan merek, konsumen dapat mengenali serta membedakan satu produk dari produk lainnya.

3. Sebagai penjamin kualitas produk

Keberadaan merek mendorong produsen untuk menjaga konsistensi kualitas produknya, mengingat merek dipersepsikan sebagai jaminan mutu bagi konsumen. Konsumen yang mengenali suatu merek cenderung beransumsi bahwa produk tersebut. Meskipun demikian jaminan kualitas tersebut tidaklah mutlak dan tetap bergantung pada praktik produksi yang dijalankan.

4. *Goodwill* dan fungsi promosi

*Goodwill* serta fungsi promosi menjadi manifest saat merek dianalisis pandangan produsen. Merek tidak semata-mata berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi mengenai produk kepada

konsumen, melainkan juga sebagai sarana pembentukan *goodwill* yang dapat meningkatkan minat beli konsumen. *Goodwill* sebagai aset tidak berwujud mencerminkan reputasi, kredibilitas, kepuasan pelanggan, serta efisiensi operasional yang menjadi nilai tambah bagi perusahaan.

Merek adalah petanda yang dirancang secara khusus dalam rangka aktivitas perdagangan. Fungsinya adalah untuk memberikan identitas pembeda terhadap produk yang dipasarkan, sehingga memudahkan konsumen guna mengenali perbedaan suatu produk yang membedakan dirinya dari produk serupa. Dengan demikian, merek dagang memiliki beberapa fungsi utama antara lain :<sup>28</sup>

1. Tanda pengenal yang bertujuan memberikan pembeda antara suatu barang ataupun jasa hasil produksi dari suatu perusahaan atau badan hukum lainnya.
2. Merek dagang bisa disebut sarana promosi. Seseorang serta badan hukum yang ingin mengenalkan hasil produksinya kepada publik biasa dengan memberitahu merek.
3. Fungsi jaminan kualitas serta standar mutu produknya.
4. Penunjuk origin geografis atau sumber barang serta jasa yang dihasilkan.
5. Menjadi brand produk.

---

<sup>28</sup> Rr. Eva Damayanti, *Hukum Merek Tanda Produk Industri Budaya, Dikembangkan dari Ekspresi Budaya Tradisional*, Alumni, Bandung, hlm. 75.

6. Memiliki hak eksklusif atas sebuah brand.
7. Perlindungan merek dagang.

### 1.7.2.3 Jenis-Jenis Merek

Pada UU tentang merek dan IG yang terdapat dalam pasal 1 dikenal tiga kategori merek yaitu merek dagang, merek jasa, serta merek kolektif.

Selanjutnya dalam pasal 1 (2) menyebutkan:

“Merek Dagang merupakan merek untuk barang yang difungsikan untuk diperjualbelikan oleh perseorangan, sekelompok orang maupun badan hukum yang berfungsi sebagai pengenal dari barang jenis milik pihak lainnya.”

Menurut ketentuan pasal 1 (3) Merek Jasa menyatakan:

Merek jasa didefinisikan sebagai merek yang dipergunakan dalam aktivitas perdagangan jasa oleh individu, kelompok maupun korporasi, yang berfungsi sebagai pembeda terhadap jasa sejenis lainnya.”

Menurut ketentuan pasal 1 (4) yang menyebutkan:

“Merek Kolektif ialah tanda yang dipergunakan atas barang serta jasa memiliki punya ciri-ciri sama terkait sifat, ciri khas, dan kualitas yang berada di bawah pengawasan bersama dan diperdagangkan secara kolektif dari kelompok individu atau badan hukum guna membedakan produk serta jasa serupa milik pihak lain.”

M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa pembagian merek dapat dilakukan berdasarkan reputasi serta tingkat ketenarannya, yang diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok yakni: <sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merk Secara Umum Dan Hukum Merk Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 80.

1. Merek Biasa (*Normal Marks*)

Merek jenis ini yaitu merek dengan tingkat reputasinya relatif rendah dan belum memiliki daya tarik khusus. Merek tersebut umumnya tidak dikaitkan dengan citra mode hidup tertentu, baik ditinjau dari pola penggunaan ataupun dari unsur teknologi yang digunakan. Pelanggan melihat merek ini sebagai merek berkualitas rendah. Merek-merek ini dikatakan kurang mampu membangkitkan rasa keakraban dan kekuatan magis yang membangkitkan emosi di kalangan publik dan pelanggan, sehingga tidak dapat membangun pasar dan basis pengguna.

2. Merek Terkenal (*Well Known Marks*)

Merek tersebut mempunyai reputasi yang baik sebab adanya simbol yang mampu menarik perhatian konsumen. Merek seperti ini memiliki citra yang kuat dan menarik perhatian, dan setiap objek yang menggunakan lambang tersebut dengan cepat membangkitkan rasa familiar dan asosiasi legendaris (merek terkenal).

3. Merek Termasyhur (*Famous Marks*)

Ketenarannya yang meluas telah memberinya status sebagai merek global. Merek termasyhur terkenal

melebihi merek biasa, oleh karena itu setiap produk yang menyanggah nama merek ini dengan cepat membangkitkan perasaan mitos. Karena definisi ini, individu yang mencoba mendefinisikannya cenderung akan berakhir dengan definisi merek terkenal yang tumpang tindih.

#### **1.7.2.4 Tata Cara Pendaftaran Merek di Indonesia**

Di Indonesia, perolehan hak merek didasarkan pada mekanisme pendaftaran, yang menganut prinsip konstitutif atau *first to file*. Berdasarkan prinsip tersebut kepemilikan merek dianugerahkan kepada pemohon yang pertama kali mengajukan pendaftaran secara legal yang sah serta dengan itikad baik (*good faith*). Secara umum, seorang pemohon berwenang untuk mengajukan multiple permohonan pendaftaran merek sekaligus. Permohonan tersebut dapat mencakup lebih dari satu kelas barang serta jasa sepanjang jenis barang ataupun jasa yang bersangkutan menyebutkan secara rinci dalam permohonan. Dalam proses pendaftaran merek, selain persyaratan material, persyaratan formal juga harus dipenuhi<sup>30</sup>

Ketentuan mengenai Prosedur mendaftarkan merek yang benar dan sesuai dengan regulasi yang terdapat pada UU merek dan IG pasal 4 sampai 12 sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Rahmi Jened, “*Hukum Merek Trade Mark Law*”, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 144.

Pada pasal 4 menyatakan antara lain:

1. Pemohon dalam melakukan Permohonan pendaftaran merek kepada Menteri dengan menggunakan bahasa indonesia dan dapat dilaksanakan secara langsung maupun lewat surat kuasa maupun non-elektronik;
2. Pada permohonan wajib berisikan beberapa hal:  
Tanggal, bulan, serta tahun pengajuan permohonan;  
Identitas lengkap pemohon termasuk kewarganegaraan dan domisili;  
Identitas lengkap dan domisili kuasa hukum jika permohonan dilakukan dengan perantara perwakilan;  
Warna, pada merek yang mau didaftarkan dengan unsur warna, harus disebutkan secara eksplisit;  
Jika menggunakan hak prioritas saat mengajukan permohonan wajib menyebutkan negara asal dan kapan pertama kali merek tersebut diajukan; dan  
Penjelasan jenis barang serta jasa ditentukan sesuai dengan kelas barang atau jasa tersebut;
3. Pada penandatanganan permohonan yang disampaikan harus disertai tanda tangan sebagai wakil nya pemohon;
4. Dalam pngajuan pendaftaran merek dilampirin menggunakan tanda merek berikut disertakan bukti pembayaran;

5. Biaya daftar merek ditetapkan dengan berdasarkan klasifikasi barang serta jasa;
6. Jika merek berupa bentuk 3D, tanda yang disertakan harus menggambarkan karakteristik mereknya;
7. Jika suatu merek terdapat unsur seperti suara, lampiran label merek harus disertai notasi dan rekaman suara.
8. Permohonan pendaftaran merek harus disertai surat pernyataan yang menyatakan kepemilikan atas merek yang didaftarkan.

Pada pasal 5 menyebutkan bahwa :

1. Apabila permohonan merek melibatkan lebih dari satu pemohon dengan hak bersama maka seluruh identitas pemohon tetap dicantum akan tetapi cukup menggunakan satu alamat sebagai alamat resmi yang mewakili para pemohon.
2. Salah satu pemohon harus menandatangani Permohonan pendaftaran merek dengan syarat telah memperoleh persetujuan secara tertulis yang berasal dari pemohon lainnya yang diwakili.
3. permohonan yang melibatkan satu atau lebih pemohon warga negara asing berdomisili luar negeri wajib diajukan melalui kuasa hukum

4. Jika melalui perwakilan kuasa hukum melakukan permohonan oleh karane itu surat kuasa dibubuhi tanda tangan oleh seluruh pemegang hak atas merek.

Pada pasal 6 menyebutkan bahwa:

1. Satu permohonan registasi merek dapat mencakup satu atau multiple kelas barang maupun jasa secara barengan.
2. Saat mengajukan pendaftaran harus dijelaskan secara rinci jenis barang serta jasa sesuai dengan kelas yang dipilih.

Dalam pasal 7 menyebutkan bahwa:

1. Jika Permohonan yang diajukan oleh pihak berdomisili luar yurisdiksi indonesia maka wajib diajukan melalui kuasa atau diwakilkan.
2. Pemohon wajib menetapkan alamat perwakilan dari kuasa hukum tersebut sebagai domisili hukum yang terletak di indonesia.

Disamping itu, regulasi terkait persyaratan dan prosedur pengajuan registasi merek diatur pula dalam pasal 4 hingga pasal 6 peraturan menteri hukum dan HAM no 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas PMK HAM nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek.

### 1.7.2.5 Bentuk Pelanggaran Merek

Pelanggaran merek dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu:<sup>31</sup>

1. Pembajakan merek ( *Trademark Piracy*)

merek dagang yang tidak memiliki registasi resmi dapat dilakukan Pembajakan merek dagang, biasanya merek dagang asing yang terkenal. Oknum yang tidak memiliki kewenangan atas suatu merek biasanya melakukan pembajakan merek. Sehingga, Dirjen KI dapat menolak permohonan pendaftaran merek yang pemilik asli dikarenakan adanya kemiripan merek dagang tanpa registrasi resmi.

2. Pemalsuan merek ( *Counterfeiting Mark*)

Pemalsuan merek berlangsung saat barang tiruan atau produk berstandar kualitas rendah diberi label merek yang populer. Perbuatan ini termasuk kejahatan ekonomi karena selain menipu konsumen, pemalsu juga merugikan dan merusak reputasi perusahaan pemegang merek asli.

---

<sup>31</sup> Tim Lindsey, *at el.*, *Suatu Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2018, hlm. 178.

3. Peniruan label dan kemasan suatu produk (*Imitations of Labels and Packaging*)

Pemalsuan label dan kemasan barang berbeda dengan pemalsuan merek, yang merupakan reproduksi dari aslinya. Pemalsuan menggunakan label asli dan nama sendiri. Pemalsu adalah pesaing yang melakukan penipuan. Secara teori, ketika ada unsur kemiripan atau kesamaan identitas, pemalsuan sama dengan penyalahgunaan reputasi. Fitur yang sama dan sebanding ini mungkin membingungkan dan memberikan kesan yang menyesatkan kepada publik atau konsumen.

#### **1.7.2.6 Merek yang tidak Dapat Didaftarkan dan ditolak**

Pemohon apabila beriktikad tidak baik dalam permohonan yang diajukan maka, merek tersebut tidak bisa didaftarkan. Pada UU No 20 tahun 2016 tentang merek pasal 21 mengatur terkait merek yang tidak bisa didaftarkan serta ditolak menyebutkan :

1. Pengajuan pendaftaran akan ditolak kalau merek itu mirip pada inti atau seluruh bagiannya identik jika:
  - a. Merek yang sudah didaftarkan oleh orang lain atau diajukan sebelumnya oleh individu lain buat barang ataupun jasa serupa;
  - b. Merek populer dan dimiliki oleh orang lain pada barang serta jasa serupa;

- c. Merek well-known kepunyaan pihak lain untuk barang maupun jasa tidak serupa yang telah mengikuti kriteria tertentu; atau
  - d. Indikasi geografis (IG) yang telah terdaftar secara resmi.
2. Pendaftaran merek akan ditolak apabila:
- a. Merek identik atau mirip dengan nama atau singkatan individu yang terkenal, foto, ataupun nama korporasi pihak milik orang lain disertai izin secara resmi dari pemilik sah;
  - b. Merek yang meniru/mirip nama singkatan, bendera, gambar, lambang atau lembaga suatu negara, baik nasional/internasional, tidak termasuk jika sudah dapat izin resmi dari pihak yang berhak; atau
  - c. Merek yang mengimitasi/tampak seperti tanda atau stempel resmi milik negara/lembaga pemerintah, terkecuali jika sudah ada izin resmi dari pihak yang berhak.
3. Pengajuan pendaftaran akan tidak diterima apabila dilakukan oleh orang yang mengajukan dengan berniat tidak baik.

Sesuai dengan regulasi peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia no 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan

menteri hukum dan HAM no 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek. Merek bisa terdaftar apabila memenuhi unsur seperti :

1. Bertolak belakang dengan nilai-nilai negara, hukum, ajaran agama, moral dan aturan ketertiban umum publik;
2. Memiliki kesamaan, berkorelasi atau terbatas pada barang ataupun jasa yang diajukan untuk pendaftarannya;
3. Mengandung elemen yang berpotensi menyesatkan konsumen terkait origin kualitas, jenis, dimensi, variasi atau intended use barang ataupun jasa yang dimohonkan/nama jenis tanaman yang sudah dilindungi pada produk atau jasa yang serupa;
4. Isi pernyataannya tidak menjelaskan keunggulan, manfaat atau cara kerja barang serta jasa;
5. tidak punya ciri khusus yang membuatnya berbeda;
6. suatu kata, gambar, atau simbol yang biasa dipakai dan dimengerti masyarakat;
7. mengandung elemen bentuk yang bersifat fungsional.

### **1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Asas Kepastian Hukum**

Kepastian hukum memberikan jaminan justitiabel atas perlakuan yang sewenang-wenang dari seseorang yang menerima hal yang diantisipasi pada kondisi tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum memastikan kepatuhan sosial karena mendorong

perilaku tertib. Hukum berfungsi menegakkan kepastian hukum guna menciptakan ketertiban masyarakat.

Prinsip Kepastian hukum menyebutkan hukum diwajibkan untuk bersifat transparan bagi subjek hukumnya agar tindakannya selaras dengan peraturan yang ada dan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh negara.<sup>32</sup> Kepastian hukum lebih menekankan kejelasan kepastian yang terletak pada aturan hukum itu sendiri, bukan pada kepastian outcome dari kepatuhan terhadap aturan tersebut.<sup>33</sup> Sudikno Mertokusomo menyatakan bahwa kepastian hukum berfungsi sebagai jaminan supaya hukum ditegakkan sesuai ketentuan di mana hak individu baru diakui setelah adanya keputusan hukum yang berlaku.<sup>34</sup> Adapun menurut Gustav Radbruch menyebutkan kepastian hukum ialah produk dari hukum, terutama dalam bentuk aturan hukum positif. Gustav Radbruch mengatakan hukum berperan sebagai alat hukum positif yang mengatur kepentingan individu dalam konteks sosial dan wajib ditaati. Kepastian hukum mencakup kondisi yang jelas, baik dalam bentuk ketentuan maupun keputusan.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Mark Fenwick, Stefan Wrba, (ed.), *The Shifting Meaning of Legal Certainty* (Singapore Springer, 2016), hlm. 6.

<sup>33</sup> Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2, Kencana, Jakarta, 2024, hlm. 180.

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusomo dalam Siti Halilah Mhd Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, no. 2, (2021), hlm. 132.

<sup>35</sup> Torben Spaak, "Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch," *Law and Philosophy* 28, No. 3, (2009), hlm. 261-290.

Kepastian hukum memberikan masyarakat pengertian nyata dalam hal hak dan kewajiban berdasarkan hukumnya. Individu tidak akan memahami tindakan yang benar atau salah jika tanpa adanya kepastian hukum, serta larangan atau izin hukum yang berlaku. Kepastian hukum diperoleh melewati penetapan norma yang terstruktur pada UU, sehingga penerapannya menjadi transparan dan tegas.<sup>36</sup>

#### **1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Asas Keadilan**

Keadilan tujuan utama hukum, oleh karena itu keadilan menjadi pusat perhatian utama dalam setiap proses penegakan hukum, meskipun keadilan bersifat konsep yang sangat abstrak, sehingga sepanjang sejarah peradaban manusia belum memperoleh konseptualisasi definitif maupun esensi substansialnya. Menurut Kanter, hakikat keadilan adalah memberikan hak kepada setiap individu yang berhak. Dengan mempertimbangkan kesetaraan nilai setiap manusia, prinsip dasar yang situasi yang serupa untuk menghormati hak-hak pihak yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Keadilan ialah prinsip fundamental keadilan dalam ranah hukum yang berkarakter perorangan, hingga dalam penerapan hukum, masyarakat memiliki kepentingan yang signifikan, bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum aspek keadilan harus senantiasa

---

<sup>36</sup> Muhamad Sadi, *Aspek Hukum Informasi di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 14.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 8-9.

diperhatikan dan diwujudkan dalam praktiknya.<sup>38</sup> Plato mendefinisikan keadilan sebagai kapasitas dalam memberi perlakuan yang selaras dengan hak tiap-tiap individu. Menurut Sudikno Mertokusumo, keadilan dapat dipahami sebagai untuk menilai perilaku seseorang terhadap orang lain dengan menggunakan norma-norma tertentu sebagai tolak ukur.<sup>39</sup>

John Rawls menjelaskan bahwa keadilan adalah *fairness* yang merujuk pada menekankan untuk setiap individu yang bebas dan berpikir logis serta memiliki kehendak untuk mengembangkan kepentingannya harus memulai dari posisi yang setara. Prinsip ini adalah syarat penting untuk individu yang memasuki penghimpunan yang mereka pilih. Keadilan, menurut Rawls adalah ketentuan dan aturan politik yang di dalamnya dijadikan dasar dalam pembuatan peraturan negara dan ukuran dalam menetapkan hak-hak individu.<sup>40</sup>

keadilan dimaknai sebagai bentuk nilai yang bertujuan membentuk interaksi yang setara dan harmonis antarindividu dalam masyarakat dengan memberikan hak setiap orang sejalan dengan kontribusinya serta menetapkan kewajiban berdasarkan hukum.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, hlm. 105.

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 71-72.

<sup>40</sup> Margono, *Op. Cit.*, hlm. 107.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

### 1.7.5 Tinjauan Umum Tentang Prinsip *First To File*

*Stelsel Konstitutif*, ialah sistem daftar merek yang digunakan oleh Indonesia yaitu *first to file* menetapkan bahwa orang yang lebih awal mengajukan permintaan ialah yang pendaftaran merek. Apabila dalam pengajuan pendaftaran merek adanya kesamaan antara merek yang lebih dulu diaftarkan oleh orang untuk barang serta jasa sejenisnya maka negara tidak memberikan pendaftaran merek.<sup>42</sup>

Pertama kali prinsip *first to file* diterapkan pada tanggal 01 April 1992 dalam UU No 19 Tahun 1992 tentang merek. Berdasarkan UU tersebut berakhirnya sistem *first to use* yang sudah dipakai sebelumnya di Indonesia sebelumnya. Sistem *first to use* adalah prinsip yang hak atas merek diberikan kepada pihak yang lebih dulu menggunakannya pada barang atau jasa terkait.<sup>43</sup>

Hak kekayaan intelektual berpedoman pada 2 prinsip dalam pelaksanaannya perlindungan hukum yakni *first to file* dan *first to use*. Prinsip *First to file system* adalah mekanisme pendaftaran yang mengutamakan pihak yang mendaftar terlebih dahulu. Artinya, apabila dua orang mengajukan pendaftaran kekayaan intelektual dengan objek, nama, bentuk, gambar, warna yang sama permohonan yang diajukan lebih dahulu akan diprioritaskan untuk diproses dan

---

<sup>42</sup> Sudaryat, *Loc. Cit.*

<sup>43</sup> Raden Fajar Agung K, "Efektivitas Prinsip First To File Pada Sistem Pendaftaran Merek Dalam Melindungi Hak Merek", *Jurnal Privat Law*, Vol. 11, No.1, 2023, hlm. 15.

pendapatkan perlindungan. Dalam praktik pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, Indonesia sendiri menggunakan sistem *first to file* adalah prinsip yang menunjukkan hak nya hanya diserahkan kepada pihak yang sebelumnya mengajukan pendaftaran.<sup>44</sup>

Pada UU nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan IG pasal 1(5) prinsip *first to file* menyatakan :

“merek yang telah terdaftar memberikan hak khusus kepada pemiliknya dari negara yang bisa dipakai sendiri atau diberikan izin kepada pihak lain untuk memakainya dalam periode waktu tertentu”

*Stelsel Konstitutif* merupakan sistem pendaftaran merek yang dalam sistem ini, hak eksklusif tidak timbul semata-mata karena penggunaan, melainkan karena adanya pencatatan resmi oleh negara melalui instansi yang berwenang. Dengan demikian pihak yang pertama kali mengajukan dan memperoleh persetujuan pendaftaranlah yang secara hukum diakui sebagai pemegang hak yang sah, sementara pihak lain berkewajiban untuk menghormati hak tersebut sebagai hak eksklusif yang dilindungi undang-undang.<sup>45</sup> Penerapan stelsel konstitutif tersebut berkorelasi erat dengan prinsip *first to file*, yakni asas yang memberikan prioritas bagi pemohon pendahulu mengajukan permohonan pendaftaran. Prinsip ini dibuat supaya ada kepastian hukum dalam lalu lintas perdagangan karena menentukan secara jelas siapa yang berhak atas suatu merek berdasarkan urutan waktu

---

<sup>44</sup> Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm.12.

<sup>45</sup> Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010, hlm. 68-69.

pengajuan. Dalam sistem ini bahwa pemohon pertama yang memenuhi seluruh administratif dan substantif menjadi satu pihak yang berhak secara eksklusif memakai merek tersebut untuk kegiatan perdagangan.