

PERLINDUNGAN MEREK SEBAGAI ASET PERUSAHAAN DITINJAU DARI PRINSIP *FIRST TO FILE* DAN KONSISTENSI PENGGUNAAN MEREK: STUDI KASUS SENGKETA MS GLOW DAN PS GLOW

Trademark Protection as a Corporate Asset: An Analysis of the “First to File” Principle and Consistency in Trademark Use—A Case Study of the MS Glow and PS Glow Dispute

M. Kaisario H. Falah^{1*}

Ermanto Fahamsyah²

Fendi Setyawan³

^{*123} Universitas Jember

*email:

kaisarioinfo@gmail.com,

ermanto.fh@unej.ac.id,

fendisetyawan.fh@unej.ac.id.

Lisensi:CC-BY



Abstrak

Perlindungan merek sebagai aset perusahaan di Indonesia menghadapi tantangan inkonsistensi yurisprudensi akibat interaksi prinsip *first to file* dan konsistensi penggunaan merek, terutama dalam sengketa MS Glow-PS Glow yang menghasilkan putusan berlawanan di Pengadilan Niaga Medan dan Surabaya. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelesaian sengketa tersebut berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hak merek. Menggunakan pendekatan hukum normatif dengan *statute approach* dan studi kasus pada dua putusan utama (2022), penelitian menganalisis dokumen primer melalui triangulasi sumber dan interpretasi hermeneutik. Hasil menunjukkan Pengadilan Surabaya mengabulkan gugatan PS Glow dengan ganti rugi Rp37,99 miliar berdasarkan formalitas registrasi, sementara Medan memprioritaskan substansi kemiripan, mencerminkan ketidakseragaman interpretasi Pasal 21. Penelitian menyimpulkan perlindungan merek memerlukan harmonisasi yurisprudensi untuk kepastian hukum, dengan rekomendasi audit merek berkala bagi pelaku usaha dan pedoman teknis pengujian kemiripan bagi DJKI guna memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Kata Kunci:

First to File,
Konsistensi Penggunaan,
Perlindungan Merek,
Sengketa MS Glow,
Yurisprudensi Niaga

Keywords:

First to File,
Consistency of Use,
Trademark Protection,
MS Glow Dispute,
Commercial Courts,

Abstract

Trademark protection as corporate assets in Indonesia faces jurisprudential inconsistencies from the interplay of first to file principle and trademark use consistency, particularly in the MS Glow-PS Glow dispute yielding opposing rulings at Medan and Surabaya Commercial Courts. This study analyzes dispute resolution under Law No. 20/2016 and evaluates rights protection effectiveness. Employing normative legal approach with statute and case study methods on two key 2022 decisions, primary documents were examined via source triangulation and hermeneutic interpretation. Findings reveal Surabaya Court granted PS Glow's claim for Rp37.99 billion damages based on registration formalities, while Medan prioritized substantive similarity, highlighting uneven Article 21 interpretation. The study concludes harmonized jurisprudence is essential for legal certainty, recommending periodic trademark audits for businesses and technical similarity testing guidelines for DJKI to bolster national economic competitiveness.

Submit Tgl.: 25-April-2026

Diterima Tgl.: 27-April-2026

Diterbitkan Tgl.: 30-April-2026

PENDAHULUAN

Era globalisasi telah mendorong percepatan aktivitas ekonomi dan perdagangan, di mana persaingan antar pelaku usaha semakin ketat akibat kemajuan teknologi, distribusi barang yang efisien, dan keterbukaan pasar internasional. Berbagai produk dari perusahaan berbeda kini dengan mudah bersaing dalam satu pasar yang sama, menuntut setiap

pelaku usaha untuk menciptakan ciri khas yang membedakan produknya. Fenomena ini tidak hanya terlihat secara global, tetapi juga di Indonesia, di mana sektor kecantikan mengalami pertumbuhan pesat dengan nilai pasar mencapai Rp 58 triliun pada 2023, didorong oleh *e-commerce* dan pengaruh media sosial (Sukalandari et al., 2023; Fauziah, 2024). Relevansi topik ini secara ilmiah terletak pada pemahaman bagaimana merek berfungsi sebagai alat diferensiasi strategis, sementara secara praktis, ia mendukung keberlanjutan usaha di tengah kompetisi ketat.

Identitas produk melalui merek menjadi kunci utama dalam membangun pengenalan dan loyalitas konsumen, terutama di industri kosmetik Indonesia yang didominasi oleh merek lokal dengan pangsa pasar 70% pada 2022 hingga saat ini. Namun, kemiripan unsur merek sering memicu kebingungan konsumen dan sengketa hukum, seperti kasus-kasus terkini yang menunjukkan peningkatan 25% gugatan merek di Pengadilan Niaga sejak 2021 (Sukalandari et al., 2023; Ni'mah & Pratiwi, 2022). Fenomena lapangan ini menegaskan urgensi perlindungan hukum merek untuk menjaga integritas pasar dan kepercayaan publik.

Studi terdahulu telah banyak membahas peran merek sebagai aset tidak berwujud yang meningkatkan daya saing dan nilai ekonomi perusahaan. Djumhana dan Djubaedillah (2014) menekankan bahwa merek mencerminkan citra serta reputasi produk, sementara penelitian kontemporer seperti Sukalandari et al. (2023) mengonfirmasi hal ini melalui analisis sengketa plagiasi merek di Indonesia. Demikian pula, Saidin (2015) menguraikan perlindungan hukum sebagai prasyarat kepastian usaha, yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Namun terdapat inkonsistensi dalam penerapan hukum merek antar putusan pengadilan, sebagaimana terlihat pada kasus MS Glow versus PS Glow yang menghasilkan dua putusan berbeda di Pengadilan Niaga Medan (Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn) dan Surabaya (Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby). Fauziah (2024) menemukan bahwa putusan Surabaya cenderung memihak validitas pendaftaran, sementara Medan lebih menekankan kesamaan pada pokoknya, kontras dengan temuan Widodo dan Sari (2023) yang menyoroti kelemahan metodologi pengujian kemiripan fonetik dan visual. Keterbatasan studi sebelumnya meliputi fokus sempit pada aspek deskriptif tanpa analisis komparatif mendalam serta kurangnya evaluasi dampak ekonomi pasca-putusan (Prasetyo & Rahman, 2021).

Celah penelitian (*research gap*) yang jelas teridentifikasi adalah kurangnya kajian komprehensif yang mengintegrasikan analisis putusan pengadilan dengan kerangka perlindungan hukum merek di Indonesia, khususnya dalam konteks sengketa MS Glow-PS Glow. Problem statement ini muncul karena ketidakseragaman interpretasi Pasal 21 UU Merek menyebabkan ketidakpastian bagi pemilik hak, meskipun data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mencatat 15% sengketa merek berujung litigasi pada 2022–2024 (Fauziah, 2024; Widodo & Sari, 2023).

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa MS Glow versus PS Glow berdasarkan hukum Indonesia serta mengevaluasi perlindungan bagi pemegang hak merek. Urgensi kajian ini terletak pada kebutuhan aktualisasi jurisprudensi di era digitalisasi perdagangan, sementara kebaruannya adalah pendekatan komparatif putusan pengadilan yang mengintegrasikan perspektif ekonomi merek belum tergarap secara mendalam. Kontribusi teoritisnya memperkaya literatur hukum kekayaan intelektual dengan model interpretasi kesamaan merek, sedangkan kontribusinya memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan pelaku usaha untuk mencegah litigasi serupa (Sukalandari et al., 2023; Prasetyo & Rahman, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai studi hukum normatif yang menekankan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan studi kasus (*case approach*) untuk menganalisis perlindungan merek sebagai aset perusahaan dalam

perspektif prinsip *first to file* dan konsistensi penggunaan merek, dengan fokus pada sengketa MS Glow versus PS Glow. Pendekatan normatif dipilih karena bertujuan mengkaji keselarasan antara norma hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan putusan pengadilan yang relevan, sementara studi kasus memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap dua putusan Pengadilan Niaga (Medan dan Surabaya) sebagai ilustrasi empiris. Desain ini sejalan dengan kerangka metodologi hukum normatif yang dikemukakan Sugiyono (2023), yang menekankan analisis doktrinal terhadap sumber hukum primer, serta didukung oleh Emzir (2022) yang menyoroti integrasi studi kasus untuk memperkaya interpretasi normatif dalam konteks sengketa kekayaan intelektual (Fauziah, 2024; Batubara et al., 2024).

Populasi penelitian mencakup seluruh regulasi hukum merek di Indonesia beserta putusan pengadilan terkait sengketa merek, dengan sampel yang dipilih secara purposif terdiri dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, dua putusan utama (Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn dan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby), serta dokumen pendukung seperti sertifikat pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Teknik purposive sampling diterapkan karena relevansi substansial sampel dengan rumusan masalah, yakni perbedaan interpretasi prinsip *first to file* dan konsistensi penggunaan, sehingga memastikan representasi yang komprehensif tanpa memerlukan generalisasi statistik. Pemilihan ini didasarkan pada kriteria inklusi berupa dokumen resmi yang dapat diakses publik dan eksklusi terhadap putusan yang belum inkrah, sebagaimana direkomendasikan Sudaryono (2021) untuk studi hukum normatif serta Sukalandari et al. (2023) dalam analisis kasus serupa (Nathania, 2025; Cahyadi et al., 2023).

Instrumen penelitian utama adalah dokumen hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi pustaka, dengan indikator pengukuran meliputi elemen prinsip *first to file* (prioritas pendaftaran dan itikad baik), konsistensi penggunaan merek (kesesuaian registrasi dengan praktik komersial), serta implikasi sebagai aset perusahaan (nilai ekonomi dan perlindungan represif). Validitas instrumen diuji melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan putusan pengadilan dengan teks Undang-Undang dan literatur doktrinal, sementara reliabilitas dicapai dengan protokol pengumpulan data yang sistematis berbasis hierarki Marzuki (Sugiyono, 2023). Pendekatan ini memastikan konsistensi interpretasi, sebagaimana diterapkan dalam penelitian hukum kontemporer oleh Emzir (2022) dan Batubara et al. (2024), yang menekankan uji kredibilitas dokumen untuk menghindari bias subjektif (Arrizal et al., 2025; Fajar & Nurhayati, 2018).

Prosedur penelitian dilaksanakan secara kronologis mulai dari tahap persiapan, yaitu identifikasi rumusan masalah dan pengumpulan data sekunder melalui akses database resmi Mahkamah Agung serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada awal 2025, diikuti pelaksanaan analisis deskriptif-analitis pada putusan kasus MS Glow-PS Glow. Langkah selanjutnya mencakup interpretasi norma hukum dengan merujuk Pasal 21 dan Pasal 83 UU Merek untuk mengeksplorasi inkonsistensi putusan, serta sintesis temuan dengan perspektif hukum perusahaan. Justifikasi ilmiah prosedur ini terletak pada kemampuannya mereplikasi analisis normatif secara independen, sebagaimana diuraikan Sudaryono (2021) untuk memastikan trajektori logis dari data ke kesimpulan, dengan modifikasi berupa penekanan pada aspek ekonomi merek untuk menyesuaikan dengan judul penelitian (Sukalandari et al., 2023; Fauziah, 2024).

Teknik analisis data menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan reduksi data (seleksi norma relevan), penyajian data (klasifikasi argumen hakim), serta penarikan kesimpulan (*sintesis research gap*), yang difasilitasi oleh perangkat lunak pengelola referensi Zotero untuk mengorganisir sitasi dan memastikan *traceability*. Analisis ini difokuskan pada interpretasi hermeneutik terhadap teks hukum guna mengungkap dinamika *first to file* versus konsistensi penggunaan, selaras dengan tujuan penelitian untuk memberikan rekomendasi preventif bagi pelaku usaha. Metode ini konsisten dengan kerangka Sugiyono (2023) untuk analisis konten normatif serta Emzir (2022) yang merekomendasikan triangulasi

tematik dalam studi kasus hukum, sebagaimana diterapkan oleh Nathania (2025) dan Cahyadi et al. (2023) dalam konteks merek dagang (Batubara et al., 2024; Arrizal et al., 2025).

Pertimbangan etis penelitian dijunjung tinggi melalui prinsip kerahasiaan data sekunder yang bersifat publik, menghindari distorsi fakta hukum, serta pengakuan atribusi yang tepat terhadap sumber primer untuk mencegah plagiarisme. Tidak diperlukan *informed consent* karena tidak melibatkan partisipan manusia, namun kepatuhan terhadap Kode Etik Penelitian Hukum Indonesia (Kemenkumham, 2022) dipastikan dengan verifikasi keaslian dokumen melalui situs resmi Mahkamah Agung. Langkah ini mencerminkan standar etika global sebagaimana ditegaskan Sugiyono (2023) dan Sudaryono (2021), yang menekankan integritas akademik dalam penelitian normatif untuk menjaga kredibilitas ilmiah (Fauziah, 2024; Sukalandari et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terjadinya Sengketa Merek Antara MS Glow dan Ps Glow

Sengketa merek antara MS Glow dan PS Glow bermula dari peristiwa yang kemudian berkembang menjadi konflik hukum di ranah kekayaan intelektual. Berdasarkan kronologi, awal hubungan antarpihak terjadi saat Putra Siregar menyatakan ketertarikan terhadap usaha kosmetik milik Shandy Purnamasari yang dikenal dengan merek MS Glow (Sukalandari, Budiarta, & Sriasih, “Sengketa Plagiasi Merek Dagang Antara Ms Glow Dan Ps Glow.”). Pada tahap tersebut, belum ada tanda-tanda perselisihan, melainkan hanya interaksi informatif seputar kegiatan usaha, termasuk proses produksi dan pemasaran produk. Situasi berubah ketika kemudian muncul merek PS Glow yang didirikan oleh Putra Siregar bersama istrinya, bergerak di bidang usaha serupa yakni produk kecantikan. Fakta krusial yang mendasari sengketa adalah kesamaan unsur dominan pada kedua merek, khususnya kata “Glow”, disertai kesamaan jenis barang yang dipasarkan, serta kemiripan tampilan kemasan produk yang berpotensi menciptakan persepsi serupa di kalangan konsumen.

Dari segi waktu MS Glow telah berdiri lebih dulu sejak 2013 dan memperoleh pendaftaran resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada 2016. Sebaliknya, PS Glow baru didirikan dan didaftarkan pada 2021. Perbedaan waktu ini menjadi fakta hukum material karena berkaitan erat dengan status pendaftaran serta potensi klaim hak merek (Faradila Yulistari Sitepu Dinda Aprilia Batubara, Saidin, “Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Persamaan Pada Pokoknya Merek Ms Glow Melawan Ps Glow Dengan Dua Putusan Pengadilan Niaga Yang Berbeda (Pn Medan No. Putusan 2/Pdt.Sus Hki/Merek/2022/Pn Niaga Mdn Dan Pn Surabaya No. Putusan 2/Pdt.Sus Hki,” *Recht Studiosum Law Review* 03, no. 02 (2024).). Sengketa pun memasuki ranah litigasi melalui gugatan pihak MS Glow ke Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan, terdaftar dengan Nomor Perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn. Dalam gugatan itu, penggugat menuntut merek PS Glow dinyatakan tidak sah dan ditarik dari peredaran karena dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan MS Glow, disertai tuntutan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.

Pada perkembangan berikutnya, pihak PS Glow mengajukan gugatan balik ke Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby (Sifa Fauziah, “Consequences And Resolutions Of The Ms Glow Vs Ps Glow Trade Brand Dispute (Study Of Decision Number 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/Pn Niaga Sby Jo. MA Decision Number 161 K/Pdt.Sus-Hki/2023).”). Gugatan tersebut mendalilkan perbuatan melawan hukum oleh pihak MS Glow, sehingga tercipta dua proses peradilan terpisah di mana kedua belah pihak saling bertukar posisi sebagai penggugat dan tergugat. Inti perselisihan terletak pada penggunaan merek dengan unsur kesamaan baik dari nama maupun jenis produk, ditambah klaim hukum masing-masing pihak atas hak penggunaannya. Fakta relevan lainnya adalah pendaftaran merek kedua pihak di instansi berwenang, yang menjadi pondasi

utama bagi argumen mereka di pengadilan (Raden Handiriono Achmad Arrizal, Tasya Aura Octaviany, Sonia Fitri Anggrayani, Dudung Hidayat, “*Legal Protection of Famous Trademarks Under the Principle of Good Faith From a Legal Perspective in Indonesia*,” *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)* 5, no. 3 (2025): 2159–70.).

Penyelesaian Sengketa

Dalam perkara Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby, PT PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA sebagai penggugat mengajukan gugatan terhadap enam tergugat yang terkait dengan penggunaan merek MS Glow. Pokok perkara bermula dari dugaan penggunaan merek yang tidak sah, di mana penggugat menilai merek MS Glow memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek PS Glow yang telah terdaftar dan mendapat perlindungan hukum. Penggugat menegaskan bahwa tidak pernah memberikan izin, baik langsung maupun tidak langsung, kepada tergugat untuk menggunakan merek serupa tersebut. Dalam perspektif hukum perusahaan, tindakan ini dianggap merugikan secara komersial karena dapat menimbulkan kebingungan konsumen serta mengganggu nilai aset tak berwujud perusahaan, khususnya merek dagang yang dibangun melalui investasi besar-besaran seperti biaya promosi dan periklanan.

Berdasarkan kerugian tersebut, penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp360.000.000.000 (tiga ratus enam puluh miliar rupiah), dihitung sebagai 10% dari estimasi omzet penjualan tergugat, sebagai kompensasi atas manfaat ekonomi yang diperoleh dari penggunaan merek bermasalah. Tuntutan ini mencerminkan pendekatan hukum perusahaan dalam melindungi nilai ekonomi merek sebagai bagian kekayaan korporasi. Setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Niaga Surabaya, majelis hakim mengabulkan gugatan secara sebagian, dengan menyatakan bahwa penggugat berhak atas eksklusivitas merek dan merek MS Glow terbukti mirip pada pokoknya dalam kelas barang/jasa yang sama, yakni kelas 3 (kosmetik).

Sebagai akibat hukum, tergugat diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp37.990.726.332 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) secara tunai dan seketika. Putusan tersebut menerapkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk menuntut ganti rugi atas penggunaan tanpa hak terhadap merek serupa pada pokoknya. Selain ranah perdata, undang-undang tersebut juga mengatur sanksi pidana melalui Pasal 100 ayat (2), berupa pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda hingga Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah), menunjukkan bahwa pelanggaran merek berdampak tidak hanya pada kerugian bisnis tetapi juga tanggung jawab pidana bagi pelaku usaha.

Putusan ini pun menegaskan peran strategis perlindungan merek sebagai aset perusahaan, sekaligus menggarisbawahi kewajiban pelaku usaha untuk beroperasi dengan itikad baik dan menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain, guna menghindari risiko hukum baik perdata maupun pidana.

Upaya Perlindungan Hukum

1. First to File Dalam Perlindungan Hukum

Prosedur pendaftaran merek di Indonesia diawali dengan pengajuan permohonan yang harus memenuhi persyaratan administratif tertentu sebelum diproses oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pada tahap awal ini, pemohon wajib menunjukkan itikad baik (*good faith*) sebagai prinsip fundamental dalam rezim hukum merek (Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015).). Setelah permohonan dinyatakan lengkap, DJKI melakukan pengumuman publik

dalam jangka waktu tertentu, sehingga pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan. Pemohon pun diberi kesempatan menyampaikan sanggahan, menjamin asas *audi et alteram partem* dalam proses administratif tersebut.

Apabila tahap pengumuman dan keberatan telah selesai, permohonan masuk ke pemeriksaan substantif, di mana DJKI menilai kebaruan merek, ketidakadanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain, serta kesesuaian dengan ketertiban umum dan Peraturan Perundang-Undangan. Jika semua persyaratan terpenuhi, merek dicatat dalam Daftar Umum Merek dan pemohon memperoleh sertifikat sebagai bukti kepemilikan sah secara hukum. Sertifikat ini krusial bagi perusahaan karena melahirkan hak eksklusif untuk menggunakan, melisensikan, atau melarang pihak lain memakai merek serupa selama 10 tahun sejak penerimaan, dengan opsi perpanjangan yang sama, demi menjaga keberlangsungan usaha, reputasi korporasi, dan posisi kompetitif di pasar.

Rezim hukum merek Indonesia menganut sistem konstitutif berbasis prinsip *first to file*, di mana hak merek lahir bukan dari penggunaan pertama, melainkan pendaftaran pertama di DJKI (Agus Sardjono, Pengantar Hukum Dagang Dan Perusahaan (Depok: Rajawali Pers, 2019), 152.). Prinsip ini menciptakan kepastian hukum dengan menentukan pemilik berdasarkan data registrasi resmi. Namun dalam praktik hukum perusahaan, penerapannya sering memicu masalah, terutama jika ada pihak yang lebih dulu menggunakan merek secara komersial tanpa pendaftaran (Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional (Bandung: Alumni, 2018), 52.).

Sistem pendaftaran merek menjadi fondasi hukum kepemilikan dan perlindungan aset perusahaan, dengan keterkaitan erat antara hukum merek dan hukum perusahaan ketika merek dipandang sebagai strategi bisnis bernilai ekonomis tinggi (Mukti Fajar Nd and Yati Nurhayati, “Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Dan Model Penegakan Hukum Merek Di Indonesia,” no. c (2018): 219–36. Pemahaman komprehensif terhadap prosedur pendaftaran, prinsip *first to file*, dan implikasinya dalam praktik korporasi pun esensial untuk meminimalisir sengketa serta memastikan kepastian hukum dalam kegiatan usaha.

2. *First to File Dalam Perlindungan Hukum*

Pemilik merek pada dasarnya memperoleh jaminan perlindungan hukum dari negara melalui mekanisme pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pendaftaran tersebut memberikan hak eksklusif untuk menggunakan merek dalam kegiatan perdagangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu (Salsabilla Cahyadi et al., “Prinsip *First To File* Dalam Pendaftaran Merek Dagang Di Indonesia,” *Lex Privatum*, no. 4 (2023).). Hak eksklusif ini tidak hanya berperan sebagai bukti formal kepemilikan, tetapi juga bernilai strategis dalam dunia usaha karena merek sering diposisikan sebagai aset tak berwujud (*intangible asset*) yang mampu meningkatkan nilai perusahaan serta memperkuat daya saing di pasar.

Dalam kerangka perlindungan hukum, sistem merek di Indonesia mengenal dua bentuk utama, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah sengketa sejak dini melalui sistem pendaftaran merek berbasis prinsip *first to file*, yang mengakui pihak pertama kali mendaftar secara sah sebagai pemegang hak, asalkan dilakukan dengan itikad baik (Jened, Hukum Merek (*Trademark Law*) Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi, 87.). Itikad baik mencakup kreasi merek sendiri tanpa meniru pihak lain serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Sistem ini memberikan kepastian hukum sekaligus menuntut integritas pelaku usaha dalam berbisnis. Namun dalam praktik hukum perusahaan, prinsip *first to file* sering menimbulkan masalah, khususnya jika ada pihak yang telah menggunakan merek secara komersial lebih dulu tanpa pendaftaran (Michelle Nathania, “*Analysis of the First-to-File*

Principle in Indonesian Trademark Registration from a Justice Perspective,” International Journal of Educational Research & Social Sciences 6, no. 1 (2025): 19–26, <https://ijersc.org/>). Kondisi tersebut dapat memicu konflik kepentingan, terutama di sektor kompetitif seperti industri kosmetik, sehingga kesadaran perusahaan untuk segera mendaftarkan merek menjadi langkah preventif krusial guna menghindari sengketa di kemudian hari.

Upaya hukum represif meliputi gugatan perdata, permohonan pembatalan merek, tuntutan ganti rugi, serta penghentian penggunaan merek tanpa hak (*infringement*) (Dinda Aprilia Batubara, Saidin, “Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Persamaan Pada Pokoknya Merek Ms Glow Melawan Ps Glow Dengan Dua Putusan Pengadilan Niaga Yang Berbeda (Pn Medan No. Putusan 2/Pdt.Sus Hki/Merek/2022/Pn Niaga Mdn Dan Pn Surabaya No. Putusan 2/Pdt.Sus Hki.”). Perlindungan ini diwujudkan melalui putusan pengadilan yang memerintahkan ganti rugi materiil maupun immateriil, pembatalan pendaftaran merek serupa pada pokoknya atau keseluruhannya, serta penghapusan dari Daftar Umum Merek. Dalam perspektif hukum perusahaan, mekanisme represif ini esensial karena sengketa merek berdampak pada reputasi, kepercayaan konsumen, dan nilai ekonomis, sehingga menjadi instrumen strategis untuk menegakkan kepastian hukum, memulihkan hak, serta menjaga persaingan usaha yang sehat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan merek sebagai aset perusahaan di Indonesia bergantung pada interaksi dinamis antara prinsip *first to file* dan konsistensi penggunaan merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Sengketa MS Glow-PS Glow mengungkap inkonsistensi yurisprudensi, di mana Pengadilan Niaga Medan memprioritaskan substansi kemiripan merek dengan mengabulkan gugatan MS Glow, sementara Pengadilan Niaga Surabaya menekankan formalitas registrasi sehingga memenangkan PS Glow dengan putusan ganti rugi Rp37,99 miliar. Temuan utama menegaskan bahwa hak eksklusif merek tidak absolut, melainkan terkondisikan oleh kesesuaian antara data pendaftaran dan praktik komersial aktual, menciptakan kebutuhan harmonisasi interpretasi Pasal 21 UU Merek untuk kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Meskipun demikian, penelitian ini terbatas pada analisis normatif dua putusan spesifik tanpa evaluasi dampak ekonomi kuantitatif pascalitigasi atau perbandingan internasional. Untuk penelitian mendatang, disarankan mengembangkan studi empiris yang mengukur efektivitas perlindungan represif terhadap nilai pasar merek, analisis komparatif dengan yurisdiksi *first to use* seperti Amerika Serikat, serta evaluasi efektivitas mediasi pralitigasi oleh DJKI. Secara praktis pelaku usaha diimbau melakukan audit merek berkala, dokumentasi komprehensif penggunaan komersial, dan pendaftaran multi-kelas preventif, sementara pembuat kebijakan perlu menerbitkan pedoman teknis pengujian kemiripan merek guna meminimalisir disparitas putusan dan memperkuat daya saing ekonomi nasional melalui kepastian hukum HKI.

REFERENSI

- Arrizal, A., Octaviany, T. A., Anggrayani, S. F., Hidayat, D., & Handiriono, R. (2025). Legal protection of famous trademarks under the principle of good faith from a legal perspective in Indonesia. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 5(3), 2159–2170.
- Batubara, D. A., Saidin, & Sitepu, F. Y. (2024). Tinjauan yuridis putusan Pengadilan Niaga terhadap persamaan pada pokoknya merek MS Glow melawan PS Glow dengan dua putusan Pengadilan Niaga yang berbeda (PN Medan No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn dan PN Surabaya No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby). *Recht Studiosum Law Review*, 3(2), 1–20.

- Cahyadi, S., Putri, I., Setlight, M. M. M., & Gerungan, A. E. (2023). Prinsip *first to file* dalam pendaftaran merek dagang di Indonesia. *Lex Privatum*, 11(4), 45–60.
- Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (2014). *Hak milik intelektual: Sejarah, teori dan praktiknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Emzir. (2022). *Metodologi penelitian hukum: Pendekatan kualitatif*. Rajawali Pers.
- Fajar, N. M., & Nurhayati, Y. (2018). Iktikad tidak baik dalam pendaftaran dan model penegakan hukum merek di Indonesia. *Iustum*, 25(2), 219–236. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art1>
- Fauziah, R. A. S. (2024). Consequences and resolutions of the MS Glow vs PS Glow trade brand dispute (Study of Decision Number 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby jo. MA Decision Number 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023). *Jurnal Hukum Bisnis*, 33(1), 54–64.
- Jened, R. (2015). *Hukum merek (trademark law) dalam era global dan integrasi ekonomi*. Prenada Media Group.
- Nathania, M. (2025). Analysis of the first-to-file principle in Indonesian trademark registration from a justice perspective. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 6(1), 19–26. <https://ijersc.org>
- Saidin, O. K. (2015). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual (intellectual property rights)*. Rajawali Pers.
- Sardjono, A. (2018). *Hak kekayaan intelektual dan pengetahuan tradisional*. Alumni.
- Sardjono, A. (2019). *Pengantar hukum dagang dan perusahaan*. Rajawali Pers.
- Sudaryono. (2021). *Metodologi penelitian hukum normatif*. Gava Media.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukalandari, N. W., Budiarta, I. N. P., & Sriasih, A. (2023). Sengketa plagiasi merek dagang antara MS Glow dan PS Glow. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 5(1), 48–54.