

Penyelesaian Sengketa Merek Pstore Glow dan MS GLOW Menurut Asas First To File

Clements Laso Jati

Universitas Sebelas Maret

Korespondensi penulis: clementslaso01@gmail.com

Hernawan Hadi

Universitas Sebelas Maret

Alamat: Ketingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Abstract. *This article discusses the dispute resolution undertaken by Shandy Purnamasari and Putra Siregar related to their Brand disputes, namely MS GLOW and PSGlow which will be reviewed based on the principle of first to File and Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. This type of legal research is prescriptive normative legal research with secondary data types including primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is carried out with literature, then used The analysis technique used is the deductive method. This study produces the author's views on dispute resolution which is reviewed on the principle of First to File.*

Keywords: *Branda, Dispute, First to File*

Abstrak. Artikel ini membahas mengenai penyelesaian sengketa yang dialami oleh Shandy Purnamasari dan Putra Siregar berkaitan dengan sengketa Merek mereka yakni MS GLOW dan PSGlow yang akan ditinjau berdasarkan asas first to File dan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam penelitian ini, Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normative bersifat perskriptif dengan jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan kepustakaan selanjutnya digunakan Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Penelitian ini menghasilkan pandangan penulis tentang penyelesaian sengketa yang ditinjau dengan asas First to File.

Kata kunci: First to File, Merek, Sengketa

LATAR BELAKANG

Hak terhadap Merek sesuai Pasal 1 UU merek adalah hak istimewa yang diberikan kepada para pemilik merek terdaftar di negara pendaftaran yang dicatat dalam suatu jangka waktu tanpa memperhatikan apakah merek itu digunakan pemilik merek itu sendiri atau kemungkinan dapat digunakan oleh pihak yang lainnya. (Hidayah, 2017).

Buchory mengatakan bahwa merek dagang merupakan suatu nama, istilah, ciri, simbol, desain, ataupun kombinasi daripadanya yang dimaksudkan dapat membedakan barang-barang ataupun jasa dari para produsen sehingga harapannya dapat memberikan perbedaan terhadap barang dan/atau jasa dari pedagang lainnya. Kotler pernah mengemukakan bahwa merek dagang adalah suatu nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi daripadanya, yang dimaksudkan untuk memberikan identitas pada barang dan/atau jasa dari para pedagang serta untuk menjadi suatu pembeda bagi barang-barang atau jasa penjual atau sekelompok penjual

untuk menciptakan ciri khas pada barang atau jasa dari pesaing. Sedangkan Sebaliknya Tjiptono berpendapat bahwa merek adalah campuran dari nama, istilah, ciri, lambang/symbol, desain, warna, gerak ataupun campuran unsur-unsur produk yang lainnya yang diharapkan dapat menciptakan identifikasi serta perbedaan antara produk sendiri dan produk saingan(Indiarto, 2016).

Beberapa merek memiliki hak prioritas yang artinya adalah hak bagi seseorang untuk melakukan pendaftaran merek pada negara yang sudah menjadi anggota WIPO dan/atau WTO dan memperoleh kepastian penerimaan merek di negara tersebut saat melakukan pendaftaran, dan menjadi tanggal prioritas di negara sasaran di mana adalah suatu negara yang merupakan anggota dari satu diantara WIPO dan WTO, sejauh pendaftaran dilakukan dalam periode yang diberikan sesuai dengan WIPO(Fuady, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992, merek dagang dapat digolongkan ke dalam tiga golongan sesuai dengan kedudukan dan juga keterkenalan suatu merek. Pengkategorian merek ini adalah merek termashyur, merek biasa dan merek terkenal.

Tommy H.P., menunjukkan bahwa, merek terkenal yakni merek yang sudah terbukti mempunyai kelebihan yang tinggi dibanding merek lain. Merek-merek dagang ini memiliki daya transmisi yang memikat dan mempesona, sehingga barang atau jasa dalam merek terkait menjadi sangat dikenal di kalangan Masyarakat sehingga mendapatkan kepercayaan dari konsumen(Amrikasari, 2019).

Sengketa merek biasanya terjadi karena adanya dugaan pelanggaran merek dari satu pihak yang dinilai merugikan oleh pihak lainnya. Tidak sedikit pula kasus-kasus tersebut ketika ditelaah lebih lanjut, pokok permasalahannya terdapat pada persamaan pada pokok merek satu sama lain.

Pengaturan terhadap merek dagang pertama kali diperkenalkan di Inggris, yang diadopsi dari Pengaturan di Perancis pada tahun 1857, dan kemudian acuan tersebut diterapkan pada tahun 1862 dengan nama “Hukum Komoditas” atau “Merchandise Act” yang berisi peraturan pidana. Pada tahun 1883, Konvensi Paris tentang HKI (paten dan merek) diadakan, kemudian diadopsi oleh banyak negara yang mengikuti Konvensi tersebut. Sejak tahun 1973 telah terbentuk Perjanjian Madrid atau lebih dikenal dengan Madrid Agreement, perjanjian ini merupakan perjanjian yang diterima seluruh dunia yang kemudian diberi nama Trademark Registration Treaty (Mashdurohatun, 2013).

Salah satu sengketa merek yang baru saja ramai menjadi perbincangan yakni kasus sengketa antara Putra Siregar dengan Shandy Purnamasari atas tuduhan pelanggaran merek “MSGLOW FOR MEN” dan merek ” “MS GLOW for cantik skincare+LOGO”. Pada tanggal

15 Maret 2022, Shandy Purnamasari mengajukan gugatan atas tuduhan pelanggaran merek oleh Putra Siregar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan di bawah Registrasi Perkara Nomor: 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn, Gugatan tersebut terutama meminta pengadilan untuk menyatakan bahwa Putra Siregar melanggar merek “MSGLOW FOR MEN” dan merek ” “MS GLOW for cantik skincare+LOGO” milik Shandy. Gugatan tersebut menuduh Putra Siregar melanggar merek “MS GLOW/for cantik skincare+LOGO” yang telah didaftarkan di bawah Nomor IDM000633038. Kelas Barang/Jasa (NCL 9): 3 atas nama Shandy Purnamasari dan merek “MS GLOW FOR MEN” yang didaftarkan di bawah nomor Pendaftaran IDM000877377.

Dalam pendaftaran merek, dikenal 2 (dua) asas atau sistem yang dikenal luas di dunia. Adapun asas-asas tersebut adalah system deklaratif atau juga dikenal dengan *first to use system* dan system konstitutif yang juga dikenal dengan *first to file system*. Maksud dari deklaratif adalah siapa pengguna merek tersebut untuk kali pertama, sehingga ialah pihak yang mempunyai hak terhadap merek dagang itu secara hukum. Dalam pembuktiannya, system deklaratif lebih banyak memakan waktu dan sumber daya, dan beban pembuktian merek dagangnya tidak hanya terbatas dalam suatu negara. Indonesia menggunakan system konstitutif dalam pendaftaran merek(Jened, 2017).

KAJIAN TEORITIS

a. *First to File Hak Merek*

Dalam pendaftaran merek, dikenal 2 (dua) asas atau sistem yang dikenal luas di dunia. Adapun asas-asas tersebut adalah *first to use system* dan *first to file system*. Maksud dari deklaratif adalah siapa yang memakai merek tersebut kali pertama, sehingga dialah pihak yang mempunyai hak atas merek tersebut secara hukum. Dalam pembuktiannya, system deklaratif lebih banyak memakan waktu dan sumber daya, dan beban pembuktian merek dagangnya tidak hanya terbatas dalam suatu negara. Indonesia menggunakan system konstitutif dalam pendaftaran merek. Sistem konstitutif yang juga dikenal sebagai *first to file system*, berarti orang atau badan hukum yang mendaftarkan mereknya pertama kali adalah subjek hukum yang berhak atas merek tersebut. Pendaftaran ini tentunya harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam suatu negara. Dalam pembuktiannya, system konstitutif lebih mudah dibuktikan karena pendaftar merek memiliki bukti-bukti tentang pendaftaran mereknya ketika mereka mengajukan dan mendaftarkan merek tersebut. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan

Perniagaan juga pernah menyatakan arti dari *first to file*, yaitu:

“Hak khusus untuk memakai suatu merek guna memperbedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang peniagaan seseorang atau sesuatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain diberikan kepada barangsiapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di atas di Indonesia. Hak khusus untuk memakai merek itu berlaku hanya untuk barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang dibubuhi merek itu dan berlaku hingga tiga tahun setelah pemakaian terakhir merek itu.”

b. Penyelesaian Sengketa Merek

Pelanggaran merek yang juga dikenal dengan sengketa merek bisa diselesaikan baik melalui litigasi maupun melalui jalur non litigasi. Secara litigasi atau melalui cara gugatan melalui Pengadilan Niaga. Sedangkan untuk cara non-litigasi dapat dilaksanakan sesuai dengan UU MIG No. 20 Tahun 2016 bagian penyelesaian sengketa merek melalui cara alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase yang termaktub dalam Pasal 93. Selanjutnya, alur penyelesaian sengketa secara alternatif telah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999. Beberapa penyelesaian sengketa yang tertera pada pasal tersebut antara lain adalah:

- 1) Arbitrase
- 2) Konsultasi
- 3) Negosiasi
- 4) Mediasi
- 5) Konsultasi, dan
- 6) Penilaian ahli

Sesuai UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sengketa bisa diselesaikan secara alternatif penyelesaian sengketa yang harus didasarkan dengan itikad baik dan juga melakukan penyelesaian di persidangan atau penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Niaga (Safiranita et al., 2017)

Dari kedua uraian di atas, maka penulis akan membahas penyelesaian sengketa yang dilakukan kedua pihak dalam sengketa ini. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua pihak seharusnya memperhatikan asas *First to File*.

METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu kegiatan guna menemukan pemecahan dalam suatu permasalahan hukum yang dihadapi dengan beberapa tahap yaitu mengklasifikasikan masalah, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah tersebut lalu memberikan pemecahan untuk permasalahan yang dikaji tersebut (Marzuki, 2021). Jenis penelitian yang digunakan dalam ini adalah penelitian normatif.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) serta pendekatan kasus. Pendekatan kasus dapat dilakukan dengan cara mengkaji kasus yang berkaitan dengan suatu permasalahan hukum yang dibahas, kasus yang berkaitan harus sudah diputus dan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sedangkan Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan seluruh peraturan perundang-undang dan regulasi yang relevan terhadap permasalahan hukum yang dibahas oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan yang terjadi antara Shandy Purnamasari dengan Putra Siregar terkait dengan merek MS Glow dan merek PStore Glow bermula setelah pertemuan antara Shandy dengan Putra Siregar untuk membahas kerjasama bisnis *skincare* pada Agustus 2020. Setelah pertemuan tersebut, Shandy Purnamasari lewat suaminya mendapatkan kabar dari PT. Prabu Buana Sentosa, selaku mitra Shandy sebagai produsen kemasan *skincare* MS Glow yang memberi kabar bahwa ada pihak yang memesan kemasan yang hamper sama dengan MS Glow. Kemudian Shandy baru mengetahui di pasaran ditemukan produk kosmetik yang memiliki persamaan pada kemasannya dengan produk milik Shandy. Produk-produk tersebut menggunakan merek PSGlow.

Shandy Purnamasari kemudian mengajukan gugatan kepada Putra Siregar dengan menarik KeMenKumHAM RI, Direktur Jendral Kekayaan Intelektual, serta menarik Direktur Merek dan Indikasi Geografis sebagai pihak Turut Tergugat. Masing-masing merek yang didaftarkan kedua pihak tersebut memiliki perbedaan dalam cara penyebutan, namun memiliki kemiripan pada bentuk, konsep dan cara penulisan, bahkan merek "PSTORE GLOW" memiliki logo yang hamper sama dengan "MS GLOW/for cantik skincare+LOGO" milik Shandy Purnamasari. Merek-merek yang didaftarkan para pihak juga terdapat pada barang/jasa yang sama yaitu kelas barang/jasa 3 berupa kosmetik, kecuali pada merek "PSTORE GLOW" yang didaftarkan dalam kelas barang/jasa 3, dan 44 dan digunakan sebagai merek untuk produk berupa klinik kecantikan. Sesuai Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun

2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan penekanan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya hanya terbatas pada barang atau jasa sejenis dan bukan kelas yang sama. Sebab tidak menutup kemungkinan barang yang sekelas itu tidak sejenis, atau bahkan barang yang berbeda kelas dapat dikategorikan barang/jasa sejenis.

Shandy Purnamasari juga telah mengajukan gugatan Pembatalan merek terdaftar. Hal ini telah diatur pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa arti dari “pihak yang berkepentingan” merupakan para pemilik sah merek yang telah terdaftar, jaksa, dan majelis/Lembaga keagamaan serta Yayasan/Lembaga di bidang konsumen.

Inti/pokok permasalahan dari perkara ini adalah proses permohonan pendaftaran merek “PSTORE GLOW” bernomor Pendaftaran: IDM000943833, merek “PSTORE GLOW” bernomor Pendaftaran: DM000943834. Serta Pendaftaran merek “Pstore Glow Men” bernomor Pendaftaran: IDM000943835 atas nama Putra Siregar mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “MS GLOW FOR MEN” bernomor Pendaftaran IDM000877377 dan MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” bernomor Pendaftaran IDM000633038 yang sebelumnya telah lebih dulu didaftarkan atas nama Shandy Purnamasari. Adapun pokok permasalahan lain dalam sengketa ini ialah pendaftaran merek “PSTORE GLOW” bernomor Pendaftaran: IM000943834. dan merek “PSTORE GLOW” bernomor Pendaftaran: IDM000943833. Serta “Pstore Glow Men” bernomor Pendaftaran: IDM000943835 yang didaftarkan oleh Putra Siregar diduga didaftarkan berlandaskan itikad tidak baik dan didaftarkan dengan tidak jujur, yang sudah meniru, menjiplak dan membonceng, keterkenalan dari merek dagang “MS GLOW FOR MEN” bernomor Pendaftaran IDM000877377 serta “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” bernomor Pendaftaran IDM000633038 yang telah terlebih dahulu didaftarkan dalam nama Shandy Purnamasari.

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual telah menerima pendaftaran merek dari Putra Siregar dan telah menerbitkan sertifikat merek milik Putra Siregar atas dasar adanya putusan Komisi Banding Merek yang mengabulkan permohonan banding Putra Siregar untuk mendaftarkan merek-merek milik Putra Siregar sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, untuk memperkuat dalil Jawabannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti bertanda TT-02, TT-05 dan TT-08 yakni berupa Putusan Komisi Banding Merek No. 847/KBM/HKI/2021 atas

merek PSTORE GLOW, No. 843/KBM/HKI/2021 atas merek PSTORE GLOW dan 848/KBM/HKI/2021 atas merek PSTORE GLOW MEN.

Telah diketahui bahwa merek yang didaftarkan oleh Shandy Purnamasari yakni merek “MS GLOW for Cantik Skincare” dengan Nomor Pendaftaran IDM000633038 telah terdaftar sejak tanggal 20 September 2016, Adapun merek lainnya milik Shandy Purnamasari yakni “MS GLOW FOR MEN” telah terdaftar sejak 5 Pebruari 2020. Sedangkan ketiga Merek milik Putra Siregar yakni merek “PS GLOW”, “PSTORE GLOW”, dan “PS GLOW MEN” baru terdaftar pada 24 Januari 2022 sehingga dapat disimpulkan bahwa Shandy Purnamasari adalah pihak yang melakukan *First to File*. Sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan :

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”.

Berkaca dari penjabaran Pasal 21 ayat (1) huruf a tersebut, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" yakni “kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut”. Sedangkan yang dimaksud dengan "Merek yang dimohonkan lebih dahulu" yakni Permohonan pendaftaran merek yang sudah mendapatkan persetujuan untuk didaftar. Setelah membandingkan antara etiket merek dagang “PSTORE GLOW” Nomor Pendaftaran IDM000943833 dan IDM000943834 milik TERGUGAT dengan merek “MSGLOW for cantik skincare+LOGO” milik Penggugat. Serta membandingkan antara merek “Pstore Glow Men” dengan etiket mereknya ditulis “PS GLOW MEN” dengan Nomor Pendaftaran IDM000943835 milik Putra Siregar dengan etiket merek “MS GLOW FOR MEN” milik Shandy Purnamasari, Majelis Hakim menilai ada banyak persamaan dan kemiripan, dari mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan dan/atau kombinasi dari unsur atau kesamaan bunyi dari pengucapan yang ada dalam merek tersebut. Sehingga akan, membingungkan, mengecoh dan menyesatkan para konsumen yang sudah membeli produk komestik “MS GLOW FOR MEN” dan “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” milik Shandy.

Sehingga dapat disimpulkan terhadap pendaftaran merek “PSTORE GLOW”. bernomor Pendaftaran IDM000943834 dan “PSTORE GLOW” dengan bernomor Pendaftaran IDM000943833 serta merek “Pstore Glow Men” dengan bernomor Pendaftaran

IDM000943835 atas nama pendaftar Putra Siregar tidak jujur dan berlandaskan itikad tidak baik, karena sudah meniru, membonceng dan menjiplak keterkenalan dari merek “MS GLOW FOR MEN” dan “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” yang sudah lebih dulu terdaftar atas nama Shandy Purnamasari sebagai pendaftar pertama (*First to file*).

Munculnya merek milik Putra Siregar yang Bernama “PS GLOW” menimbulkan sebuah permasalahan yang mana di tanggal 15 Maret 2022, Shandy melayangkan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang bernomor register perkara Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn. Dalam Perkara ini Putra Siregar sebagai Pihak Tergugat dan KeMenKumHam RI, DirJen Kekayaan Intelektual, serta Direktur Merek dan Indikasi Geografis sebagai pihak Turut Tergugat. Adapun dalam kasus sengketa merek ini Penggugat mengemukakan bahwa Penggugat adalah pendaftar pertama dan pemegang hak atas merek “MS GLOW/for cantik skincare+LOGO” yang terdaftar pada kelas barang/jasa 3 dan merek “MS GLOW FOR MEN” yang terdaftar pada kelas barang/jasa 3 di mana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis perlindungannya akan berakhir setelah 10 tahun dari tanggal Pendaftaran merek-merek tersebut.

Kemudian Driektorat jend, ral Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Aasasi Manusia Republik Indonesia telah menolak Permohonan Pendaftaran Merek yang dimohonkan oleh Putra Siregar dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. “Merek “PSTORE GLOW”. No Permohonan DID2021020469.

Alasan Penolakan:

- 1) Permohonan pendaftaran merek ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU No. 20 Tahun 20216 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik;
- 2) Permohonan pendaftaran merek ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU No. 20 Tahun 20216 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”; IDM000639148, IDM000877377, IDM000633038;

- b. Merek “PSTORE GLOW”. No Permohonan DID2021030679.

Alasan Penolakan;

- 1) Permohonan pendaftaran merek ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU No. 20 Tahun 20216 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”; DID2021017499, IDM000639146.

c. Merek “Pstore Glow Men”. No Permohonan DID2021030680.

Alasan Penolakan

- 1) Permohonan pendaftaran merek ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”; DID2021017499, IDM000877377, IDM000639146. “

Dari Penolakan di atas, Putra Siregar selanjutnya membuat dan mengajukan Permohonan Banding kepada Komisi Banding Merek. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan oleh Komisi Banding Merek sehingga Direktorat jendral. Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kemudian diperintahkan untuk menerima permohonan Merek Putra Siregar dan menerbitkan Sertifikat Merek yang dimohonkan oleh Putra Siregar yang sebelumnya sempat ditolak.

Dalam Upaya hukumnya, Shandy Purnamasari mengajukan gugatan karena dirinya merasa dirugikan karena tersebarnya produk milik Putra Siregar di pasaran yang menggunakan kemasan dan model bisnis mekanisme penjualan dan *channel* penjualan yang digunakan Shandy Purnamasari ditiru oleh Putra Siregar dalam menjual produknya sehingga banyak konsumen yang terkecoh dan bingung dan beralih ke produk yang dijual oleh Putra Siregar dikarenakan adanya beberapa kesamaan dan kemiripan. Penyelesaian Sengketa Merek telah dijelaskan pada Pasal 83 Ayat (1) Undang- undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal diatas menjelaskan bahwa Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Shandy Purnamasari setelah menangnya Permohonan Banding Putra Siregar di hadapan komisi banding merek adalah berupa gugatan ke Pengadilan Niaga.

Setelah dikabulkannya Gugatan Shandy Purnamasari dalam Pengadilan Niaga Medan, Putra Siregar mengajukan Permohonan Kasasi yang tercatat dalam Nomor Register Perkara Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Pengajuan Permohonan Kasasi oleh Putra Siregar sebagai Pemohon Kasasi telah diatur dalam Pasal 87 Undang- undang No. 20 Tahun 2016

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara kasasi akhirnya menolak permohonan kasasi tersebut dan menjukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.000,-

Sehingga putusan mengenai perkara ini sudah *final and binding*

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penjabaran yang sudah dijelaskan di atas, sengketa merek antara Shandy Purnamasari dengan Putra Siregar telah dapat diambil kesimpulan bahwa Putra Siregar terbukti melanggar asas *First to File*. Dan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam penyelesaian Sengketa lewat Lembaga peradilan Niaga, Merek milik Putra Siregar diputus memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek milik Shandy Purnamasari yang sudah terlebih dahulu terdaftar sehingga Putra Siregar melanggar asas *first to file*.

Sebaiknya pendaftar merek lebih memperhatikan ketentuan yang telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sehubungan dengan Merek yang harus ditolak dan tidak dapat didaftarkan, ketegasan dari pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu ditingkatkan dalam mengabulkan atau menolak permohonan Pendaftaran Merek seperti yang sudah tertuai pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

DAFTAR REFERENSI

- Amrikasari, R. (2019). *Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Hukum di Indonesia*.
- Fuady, M. (2016). *Pengantar Hukum Bisnis*. PT Citra Aditya Bakti.
- Hamdani, Fathul et.al. Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat. (2023). *Primagraha Law Review*, 1(2), 71-83. <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i2.364>
- Hidayah, K. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press.
- Indiarto, A. T. (2016). *Pengaruh Citra Merek Pada Ketersediaan Konsumen Untuk Membayar Harga Premium Produk Starbucks*. FE Universitas Atmajaya.
- Jened, R. (2017). *Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*. KENCANA.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group.
- Mashdurohatun, A. (2013). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam perspektif Sejarah Indonesia. *Hak Kekayaan Intelektual*.
- Pratama, O. (2023). A Perspective on Human Rights, the Economic Liberalization of Education Provision in Indonesia. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 2(2), 192–206. <https://doi.org/10.56721/pledoid.v2i2.245>
- Romdoni, M., Fatma, M., Nurdiansyah, R., Suyanto, S., & Fahmi Lubis, A. (2023). A critique and solution of justice, certainty, and usefulness in law enforcement in Indonesia. *Journal of Law Science*, 5(4), 174-181. <https://doi.org/10.35335/jls.v5i4.4269>
- Safiranita, T., Putri, S. A., & Kusmayanti, H. (2017). Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal “SEPHORA” atas Dasar Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Undang-Undang Merek. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 9(1), 112. <https://doi.org/10.28932/di.v9i1.734>