

PRINSIP *FIRST TO FILE* DALAM PENDAFTARAN MEREK DAGANG DI INDONESIA¹

Salsabilla Cahyadi Indira Putri²

cahyadinisalsabilla@gmail.com

Mercy M. M. Setlight³

mercysetlight@unsrat.ac.id

Anastasia E. Gerungan⁴

anastasiagerungan@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Pada dasarnya di Indonesia sendiri, sistem pendaftaran berkaitan dengan Merek ini baik Merek Dagang maupun Merek Jasa, menganut sistem Konstitusional atau dikenal dengan nama Prinsip *First to File* dimana memungkinkan setiap orang maupun badan hukum yang pertama kali mendaftarkan Mereknya untuk kelas dan jenis barang/ jasa tertentu, dianggap sebagai pemilik Hak atas Merek yang bersangkutan untuk kelas dan jenis barang/ jasa tersebut. Atau dengan kata lain, pendaftar Merek Dagang atau Merek Jasa yang pertama kali mendaftarkan Merek tersebut dapat lebih dahulu diberikan kepastian hukum dan legitimasi bahwa yang bersangkutan dikatakan sebagai pemilik yang sah atas Merek yang didaftarkan tersebut selama tidak adanya sanggahan atau keberatan daripada pihak lain dalam proses pendaftaran Merek Dagang atau Merek Jasa itu sampai dengan diterbitkannya sertifikat. Namun sejak masih menggunakan aturan yang lama sampai dengan aturan yang baru berkaitan dengan Merek, tetap banyak sekali pelanggaran-pelanggaran atau sengketa Merek yang terjadi dengan dalih bahwa kebanyakan pihak yang kalah malah merupakan pihak yang mengikuti sistem Prinsip *First to File* sehingga jika diitnjau lebih lanjut secara komprehensif, sebenarnya konsep Pendaftaran Merek di Indonesia berdasarkan Prinsip *First to File* ini terdapat kekosongan hukum atau sejatinya Prinsip ini tidak berlaku mutlak dan dapat dikesampingkan.

Kata Kunci : Prinsip *First to File*, Pendaftaran Merek, Hak atas Merek

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merek pada dasarnya merupakan suatu produk yang biasanya memiliki pembeda atau ciri khas menonjol antara produk yang satu dengan produk yang lainnya. Merek itu sendiri jika menurut Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.⁵ Hal menonjol yang menjadi pembeda pada Merek ini biasanya terdapat pada Merek yang memang sengaja dibuat, agar dapat menarik perhatian pengunjung.

Pemilik daripada sebuah Merek Dagang atau Merek Jasa yang telah dibuat dan nantinya diharapkan memiliki perlindungan hukum secara yuridis, sudah seharusnya mendaftarkan Merek tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Perlindungan hukum tersebut dimaksudkan agar supaya dapat memberikan Hak Eksklusif (khusus) kepada pemilik Merek Dagang atau Merek Jasa tersebut secara sah guna mencegah adanya pihak lain yang ingin menggunakan Merek yang telah kita daftarkan.

Di Indonesia sendiri sistem pendaftaran Merek Dagang atau Merek Jasa menganut Sistem Prinsip *First to File*, dimana Prinsip *First to File* ini memungkinkan setiap orang maupun badan hukum yang pertama kali mendaftarkan Mereknya untuk kelas dan jenis barang/ jasa tertentu, dianggap sebagai pemilik Hak atas Merek yang bersangkutan untuk kelas dan jenis barang/ jasa tersebut. Atau dengan kata lain, pendaftar Merek Dagang atau Merek Jasa yang pertama kali mendaftarkan Merek tersebut dapat lebih dahulu diberikan kepastian hukum dan legitimasi bahwa yang bersangkutan dikatakan sebagai pemilik yang sah atas Merek yang didaftarkan tersebut selama tidak adanya sanggahan atau keberatan daripada pihak lain dalam proses pendaftaran Merek Dagang atau Merek Jasa itu sampai dengan diterbitkannya sertifikat.

Berbicara mengenai Prinsip *First to File* itu sendiri sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka 5 mendefinisikan Hak Merek sebagai berikut: "*Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.*"⁶ Lebih lanjut hal tersebut tertuang juga dalam Pasal 3 Undang-

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101126

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁶ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mana menegaskan kembali bahwa Hak atas Merek, diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.⁷ Jadi yang dimaksud dengan “Terdaftar” adalah setelah masa ketika Merek tersebut melewati alur permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, kemudian proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat.

Namun meski telah ada dan diatur secara eksplisit terkait dengan Merek, nyatanya tetap banyak pelanggaran-pelanggaran tentang Merek yang sampai naik ke tahapan pengadilan yang tepatnya eksis di Pengadilan Niaga yang memang merupakan lembaga yang menyelesaikan sengketa-sengketa Merek. Melihat beberapa Sengketa Merek Dagang di Indonesia jauh sebelum Undang-Undang Merek diperbaharui.⁸ Hal sebagaimana disebutkan cukup menjelaskan bahwa ketidaksesuaian pada prinsip pendaftaran Merek Dagang yang berlaku di Indonesia dalam hal ini Sistem Prinsip *First to File* secara langsung yang menyebabkan sengketa Merek Dagang tersebut terjadi. Sebab, jika terus muncul sengketa Merek Dagang yang berkaitan erat dengan masalah siapa yang lebih berhak atas Merek Dagang tersebut jika salah satu daripada mereka berpegang teguh pada pendaftar pertama atau Prinsip *First to File*, maka sejatinya tidak ada perbedaan apabila mendaftarkan Merek Dagang yang kita punya dengan tidak mendaftarkan Merek Dagang yang kita di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Hukum dan HAM Republik Indonesia. Karena, hal merugikan seperti ini jika terus terjadi, sudah pasti tidak sedikit waktu serta biaya yang akan terbuang.

RUMUSAN MASALAH

1. Eksistensi Prinsip *First to File* Pendaftaran Merek Dagang Terhadap Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Niaga?
2. Bagaimana Pengaturan Pendaftaran Merek Dagang Berdasarkan Prinsip *First to File* di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian atau jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridif normatif yang dimana penelitian biasanya dikonsepsikan sebagai yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*)

serta dalam penelitian ini juga merujuk pada pelibatan kaitannya dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum kepustakaan yang lazimnya disebut “*Legal Research*” atau “*Legal Research Instruction*”, yaitu melakukan penelitian kepustakaan dari berbagai bahan pustaka yang berhubungan dengan materi permasalahan.⁹

PEMBAHASAN

A. Eksistensi Prinsip *First to File* Pendaftaran Merek Dagang Terhadap Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Niaga

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Merek yang telah beberapa kali mengalami perubahan terhadap Undang-Undangnya hingga sampai dengan saat ini resmi menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terhadap Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa Negara Indonesia mengadopsi Prinsip *First to File* dalam konsep Pendaftaran Merek baik Merek Dagang maupun Merek Jasa.¹⁰

Di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang dimiliki Indonesia, secara jelas mensyaratkan bahwa terkait pendaftaran tersebut dimaksudkan agar mendapatkan perlindungan hukum yang mengikat serta sebagai dasar untuk mencegah pihak lain agar tidak dapat menggunakan Merek terdaftar secara tidak sah. Maka daripada itu, pihak lain yang dengan sengaja dan atau berdasarkan itikad tidak baik kemudian mendaftarkan Mereknya dengan upaya mendompleng nama Merek yang telah terdaftar, dipastikan dapat dikenakan sanksi pidana maupun sanksi denda sesuai dengan apa yang termuat mengenai sanksinya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Namun jika ditinjau lebih lanjut secara komprehensif, sebenarnya konsep Pendaftaran Merek di Indonesia berdasarkan Prinsip *First to File* ini terdapat kekosongan hukum. Kekosongan hukum yang dimaksud adalah sebab dengan adanya Prinsip *First to File* berkaitan dengan Hak atas Merek yang akan didapatkan berdasarkan pada aturannya yang berlaku, masih belum dapat menjamin perlindungan yuridis bagi pendaftar pertama dengan contoh banyaknya sengketa Merek yang terjadi.¹¹ Untuk mengatasi hal tersebut

⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁸ Chandra Gita, 2019, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, Yogyakarta, Budi Utama

⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Prasada

¹⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/first-to-file-i-atau-first-to-use-i--indonesia-anut-yang-mana-lt62e7a7ed3521a> diakses pada 21 Maret 2023, Pukul 17.00 WITA

¹¹ Kertha Semaya, Vol. 10, No. 9, Tahun 2022, hlm 2110-2121

sepatutnya pemeriksaan terhadap proses pendaftaran Merek wajib dilakukan dengan skema lebih ketat lagi ataupun pemenuhan regulasi tentang Merek patut dikaji ulang. Sebab berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan sebagai berikut:

(1) *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;*
- b. *Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- c. *Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau*
- d. *Indikasi geografis terdaftar.*

(2) *Permohonan ditolak jika Merek tersebut:*

- a. *Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;*
- b. *Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau*
- c. *Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.*

(3) *Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.*

(4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.¹²*

Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek menyatakan sebagai berikut:

(1) *Permohonan pendaftaran Merek tidak dapat didaftar jika:*

- a. *Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;*
- b. *Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;*
- c. *Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;*
- d. *Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;*
- e. *Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau*
- f. *Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.*

(2) *Permohonan ditolak oleh Menteri dalam hal Merek yang dimohonkan 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;*
- b. *Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- c. *Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau*
- d. *Indikasi geografis terdaftar.¹³*

Perlu juga diketahui bersama bahwasanya Pelanggaran-pelanggaran sengketa Merek yang terjadi termasuk perkara perdata khusus karena persoalan Merek memiliki kekhususan dimana tidak setiap orang memiliki sengketa tersebut dan status Merek dipandang sebagai barang bergerak. Oleh karena itu sengketa Merek (Merek terdaftar) tidak dapat diadili di Pengadilan Negeri melainkan pada Pengadilan Perdata khusus yaitu Pengadilan Niaga. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam hal ini juga tidak dapat serta merta membatalkan Merek terdaftar jika terjadi sengketa Merek kecuali, Merek didaftarkan dan terbukti didaftarkan atas dasar itikad tidak baik atau mendompleng Merek terkenal lainnya. Hal tersebut pun harus dilakukan upaya hukum berupa Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Niaga terlebih dahulu dan atas

¹² Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹³ Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

dasar itu putusan nya, baru dapat dijadikan dasar untuk membatalkan Merek terdaftar tersebut.¹⁴

Mengenai pengajuan Gugatan ke Pengadilan Niaga sebab terdapat pihak yang merasa dirugikan atas dasar seseorang yang menganut Prinsip *First to File* mendaftarkan terlebih dahulu Merek Dagang dan/atau Jasanya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, pun dituntut beban pembuktian yang besar untuk pemilik Merek yang mengajukan Gugatan agar dapat disalurkan melalui sidang di Pengadilan Niaga. Selain daripada itu jika mengenyampingkan proses Gugatan ke Pengadilan Niaga dengan menggunakan cara mengajukan keberatan kepada Komisi Banding Merek pun hanya dapat dinyatakan pada saat proses pendaftaran sedang berlangsung.¹⁵ Sehingga jika Mengajukan keberatan sesaat Merek telah benar-benar terdaftar bukanlah suatu proses yang mudah dan singkat, belum lagi memerlukan biaya yang cukup mahal. Upaya hukum sebagaimana yang telah disebutkan hanyalah berupa cara yang memang benar-benar dapat dilakukan untuk dapat membatalkan Merek yang telah terdaftar.

Lantas Pengadilan Niaga sendiri yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa Merek, di bentuk pertama kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang - Undang tentang Kepailitan yang selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.¹⁶ Pada awalnya, Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Khusus yang memiliki kompetensi menyelesaikan perkara kepailitan. Selanjutnya Pengadilan Niaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 diberi wewenang menyelesaikan sengketa Merek, dengan harapan penyelesaian sengketa Merek dapat dilaksanakan dalam waktu yang relatif cepat.¹⁷

Sebagai contoh perkara yakni, Gugatan *Pierre Cardin* yang kalah telak untuk kali kedua setelah tahun 1981 pun kalah hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Putusan pengadilan berpihak pada pengusaha lokal Indonesia yang telah mendaftarkan Merek *Pierre Cardin* sebagai miliknya di Kementerian Hukum dan

HAM Republik Indonesia pada tahun 1977.¹⁸ Padahal pun terdapat perlindungan khusus soal Merek terkenal dalam Konvensi Paris yang diratifikasi Indonesia pertama kali melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1979 lalu diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997. Indonesia juga terikat segala ketentuan soal Merek dalam *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs)* sebagai konsekuensi menjadi negara anggota *World Trade Organization (WTO)*. Memang tidak semua ketentuan Merek terdapat di dalam *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs)* yang diratifikasi pada tahun 1997. Ratifikasi secara relatif komprehensif baru dilakukan pada tahun 2001 ke dalam rezim hukum Merek yang dibuat saat itu. Namun tentu saja sudah ada penyempurnaan terhadap pembaruan Undang-Undang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang pada saat itu masih berlaku untuk perkara sengketa Merek *Pierre Cardin*, para Majelis Hakim mempertimbangkan putusan terhadap Penggugat Merek *Pierre Cardin* yang langsung berpatokan pada aspek pendaftar pertama atau pada aspek Prinsip *First to File* yang ada pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yakni:

- (1) *Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:*
 - b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.*¹⁹

Hal sebagaimana disebutkan diatas dimuatkan dalam salah satu putusan perkara *Pierre Cardin* tanpa Hakim-Hakim tersebut mempertimbangkan berkaitan dengan perlindungan khusus soal Merek terkenal. Seharusnya Majelis Hakim pemeriksa perkara juga tidak terlebih dahulu mempertimbangkan aturan yang terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yakni: **“Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”** Sehingga berdasarkan hal tersebutlah pertimbangan hakim sangat disayangkan dalam putusan perkara *Pierre Cardin* mengingat

¹⁴ Ibid. hal 2110-2121

¹⁵ <https://www.dgip.go.id/komisi-banding?type=Komisi%20Banding%20Merek&kategori=Tenatang%20Komisi%20Banding>, diakses pada 21 Maret 19.00 WITA

¹⁶ Kelik Pramudya, *Pengadilan Niaga sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan*, Artikel, <http://click->

gtg.blogspot.com/2019/02/pengadilan-niaga-sebagai-lembaga.html, diakses pada 21 Maret 20.00 WITA

¹⁷ UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

¹⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/first-to-file-i-atau-first-to-use-i--indonesia-anut-yang-mana-lt62e7a7ed3521a> diakses pada 21 Maret 2023 19.27 WITA

¹⁹ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Majelis Hakim pemeriksa yang langsung tertuju pada aspek pendaftar atau sistem Prinsip *First to File* pertama sebagai pemilik yang sah. *Pierre Cardin* sendiri merupakan Merek terkenal karya perancang busana kenamaan dalam bisnis mode. Merek itu diambil persis dari nama pendirinya, *Pierre Cardin*. Sejak tahun 50an ia telah merintis bisnisnya. Peluncuran Merek *Pierre Cardin* secara lintas negara dilakukan sejak 1971 hingga mengantongi Hak Eksklusif Merek di Prancis pada 1974. *Pierre Cardin* dianugerahi Board of Directors Legend Award dari Fashion Group International tahun 2010. Wajar jika kekalahan *Pierre Cardin* di Pengadilan Niaga Indonesia menarik perhatian untuk dikaji serius.²⁰

Pengadilan Niaga juga seharusnya dapat memerintahkan Lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan. Pun dalam Putusan Mahkamah Agung yang pernah menyebut soal perlindungan Merek terkenal di tahun 90an yakni Putusan No.3485 K/pdt/1992 bertanggal 20 September 1995 mengatakan, “Bahwa dalam Konvensi Paris juga telah diisyaratkan kepada seluruh peserta memberikan perlakuan yang sama dalam rangka melindungi Merek terkenal dari manapun asalnya, karena Indonesia sendiri sebagai peserta dan ikut meratifikasi hasil Konvensi Paris bahkan tanpa reserve dan oleh karena itu hasil Konvensi Paris harus ditaati”. Lantas, apakah artinya Mahkamah Agung tidak menganggap *Pierre Cardin* sebagai Merek terkenal dari luar negeri yang berhak dilindungi di Indonesia karena hanya berpatokan pada Prinsip *First to File* yang berlaku sebagai konsep Pendaftaran Merek di Indonesia?²¹

Dari uraian contoh kasus yang dijabarkan, sebenarnya telah melegitimasi bahwasanya Prinsip *First to File* dalam konsep pendaftaran Merek di Indonesia tidak berlaku absolut dan efektif sebagaimana makna yang terkandung di dalamnya. Selain daripada itu juga pendaftaran Merek menggunakan Prinsip *First to File* ini seringkali digunakan oleh pihak lain guna mengambil keuntungan untuk mendompleng Merek terkenal lainnya yang sering menjadi langganan pihak tidak bertanggungjawab yang berada di Indonesia, menggunakan Mereknya hanya karena Merek asing

tersebut belum mendaftarkan Merek Dagangnya di Indonesia. Sehingga eksistensi atau keberadaan Prinsip *First to File* dalam konsep penerapan pendaftaran Merek di Indonesia jika sudah sampai di ranah Pengadilan pun seperti tidak dapat memberikan kepastian hukum untuk pihak manapun. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam sengketa Merek seharusnya dapat mengesampingkan Prinsip *First to File* jika memang ditemukan bukti-bukti saat proses pendaftaran Merek bahwa telah terpenuhinya unsur tidak beritikad baik yang dimiliki oleh Pemohon yang jelas melanggar Peraturan Perundang-Undangan.

Di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis klasifikasi tentang Merek terkenal masih tidak dijelaskan, namun suatu Merek dapat dinyatakan terkenal atau tidak melalui Putusan Pengadilan. Sehingga setelah diakui sebagai Merek terkenal, pemilik Merek tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.²²

B. Bagaimana Pengaturan Pendaftaran Merek Dagang Berdasarkan Prinsip *First to File* di Indonesia?

Di Indonesia pendaftaran Merek dikenal menganut yang namanya Prinsip *First to File* atau kata lainnya juga ialah Stelsel Konstitutif yang mana maksud dari Stelsel Konstitutif tersebut adalah bahwa pendaftaran suatu Merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah Merek, dan negara tidak memberikan Pendaftaran untuk Merek yang memiliki persamaan dengan Merek yang diajukan lebih dahulu kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis.²³

Keuntungan daripada mendaftarkan Merek ialah pendaftar dan Merek yang didaftarkan melekat yang namanya Hak Eksklusif dalam jangka waktu tertentu selama 10 tahun (dan bisa kembali diperpanjang setiap 10 tahun sekali). Pemilik daripada Merek terdaftar tersebut juga dapat diberikan kewenangan untuk memilih agar dapat menggunakan Merek tersebut secara pribadi atau pemilik Merek juga dapat memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan Mereknya tersebut melalui suatu perjanjian.²⁴

²⁰ <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-55476540>, diakses pada 21 Maret 2015 WITA

²¹ Elnizar, Normand Edwin, 2021, Belajar dari Kekalahan Merek-Merek Terkenal di Pengadilan Niaga. <https://www.hukumonline.com/berita/a/belajar-dari-kekalahan-merek-merek-terkenal-dipengadilan-niaga-lt60f79ae84570f#> diakses pada 21 Maret 2023 pukul 21.40 WITA

²² Ainto Harry Budiawan, Yoshimura-Suzuki, 40 Tahun Retas Kemenangan, <https://www.medcom.id/otomotif/motor/Zke0wdAb-yoshimura-suzuki-40-tahun-retas-kemenangan>, diakses pada tanggal 23 maret 2023, pukul 15.00 WITA

²³ <https://www.legalku.com/sistem-first-to-file-dalam-pendaftaran-merek-di-indonesia/>, diakses pada 27 Maret 2023, Pukul 14.00 WITA

²⁴ Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia,

Pada praktiknya permohonan pendaftaran Merek tersebut dapat diajukan oleh pemohon atau dengan melalui kuasanya kepada Menteri Hukum dan HAM melalui sistem elektronik filing (efiling) pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan 2 (dua) kategori pendaftaran yang dibedakan menjadi kategori umum dan umkm dengan membayar sejumlah biaya yang berbeda sesuai dengan kategorinya. Adapun kelengkapan bagian administrasi yang harus dipersiapkan ketika akan mendaftarkan permohonan pendaftaran Merek yang memuat antara lain:

- 1) tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
- 2) nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- 3) nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
- 4) Merek yang ingin diajukan pendaftarannya;
- 5) uraian mengenai kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang ingin dilindungi; dan
- 6) logo Merek, warna, dan arti Merek apabila ada.

Hak atas Merek yang diberikan tersebut cenderung bersifat monopoli atau berarti hanya pemegang Merek yang dapat menggunakannya. Namun pemegang Merek juga dapat memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan Mereknya, atau sebaliknya, melarang pihak lain untuk menggunakan Mereknya. Selain daripada itu penelusuran Merek (Trademark Search) juga sangat penting dilakukan sebelum memutuskan untuk menggunakan, memperdagangkan, mengedarkan dan memproduksi suatu produk atau jasa dengan Merek tertentu, perlu dilakukan pengecekan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual untuk mengetahui apakah Merek yang ingin di pakai untuk produk/jasa tersebut sudah terdaftar atas nama pihak lain. Jika belum terdaftar maka kita sebagai Pemohon dapat sesegera mungkin mengajukan permohonan pendaftaran Merek di kelas barang/jasa yang sesuai dengan jenis serta klasifikasi barang dan/atau jasa yang akan didaftar.

Pada prinsipnya, setiap orang atau badan hukum yang ingin mendaftarkan Merek Dagangnya di Indonesia selain daripada menyiapkan dokumen-dokumen administrasi sebagaimana yang telah dibahas diatas, wajib untuk memenuhi syarat pendaftaran Merek yang paling utama yakni memiliki daya pembeda. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menguraikan terkait dengan alasan dapat didaftarkannya suatu Merek dengan

melihat kemampuan daya pembeda yang digunakan Merek tersebut. Daya pembeda tersebut berarti bahwa Merek yang digunakan pun harus memiliki kekuatan yang cukup dalam hal membedakan barang hasil produksi barang suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

Di dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur 2 (Dua) hal yang menyebabkan suatu Merek tidak diterima pendaftarannya, yaitu karena Merek tersebut tidak dapat didaftarkan dan Merek tersebut ditolak. alasan tidak dapat didaftarkannya suatu Merek, yaitu:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebutkan barang dan/ atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/ atau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/ atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.²⁵

Selanjutnya, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga menguraikan terkait alasan ditolaknya suatu Merek, apabila:

- a. Merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - 1) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis;
 - 2) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis;
 - 3) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau Indikasi Geografis terdaftar.
- b. Merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

²⁵ Pasal 20 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis

- c. Merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- d. Merek tersebut menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Merek diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.
- e. Dalam hal ini, pemohon patut diduga memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek milik orang lain untuk kepentingan usahanya sehingga dapat menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, menipu, atau menyesatkan konsumen.²⁶

Melihat dari penjelasan yang terdapat pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan karena adanya unsur dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan yang sama dari segi bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam Merek tersebut. Selain daripada itu, pada penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga menjelaskan bahwa apabila terdapat kesamaan pada pokok atau keseluruhannya antara Merek yang dimohonkan pendaftarannya dengan Merek terkenal milik orang lain untuk barang yang sejenis, maka perlu diperhatikan pengetahuan umum masyarakat terkait Merek yang bersangkutan. Diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek di beberapa negara. Jika masih belum cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga independen untuk melakukan survei guna untuk menyelidiki, memeriksa popularitas Merek dan menentukan apa yang menjadi dasar penolakan.²⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi atau keberadaan Prinsip *First to File* dalam konsep penerapan pendaftaran Merek di Indonesia setelah diteliti secara lebih komprehensif, tidak berlaku absolut atau mutlak dan dapat

dikesampingkan oleh Majelis Hakim ketika sengketa-sengketa tentang Merek ini sudah naik sampai ke ranah Pengadilan Niaga. berdasarkan Prinsip *First to File* ini juga terdapat kekosongan hukum. Kekosongan hukum yang dimaksud adalah sebab dengan adanya Prinsip *First to File* berkaitan dengan Hak atas Merek yang akan didapatkan berdasarkan pada aturannya yang berlaku, masih belum dapat menjamin perlindungan yuridis bagi pendaftar pertama dengan contoh banyaknya sengketa Merek yang terjadi. Berdasarkan aturan perundang-undangannya sendiri pun menimbulkan beberapa multitafsir. Hal ini dikarenakan oleh penerapan Prinsip *First to File* yang secara tertulis dan jelas memberikan Hak Eksklusif terhadap pendaftar pertama suatu Merek, turut memiliki akibat terhadap pengguna Merek pertama dan pemilik sebenarnya yang hanya saja belum mendaftarkan Merek tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Hukum dan HAM Republik Indonesia sebab Merek pun pada dasarnya tidak bersifat mendapatkan perlindungan secara teritorial. Sehingga Indikasi kekosongan hukum ditemukan karena Prinsip *First to File* dalam konsep pendaftaran Merek di Indonesia berpotensi mengakibatkan pemilik Merek yang sebenarnya dapat dikesampingkan oleh ketentuan pendaftaran pertama kali.

2. Pada prinsipnya, setiap orang atau badan hukum yang ingin mendaftarkan Merek Dagangnya di Indonesia selain daripada menyiapkan dokumen-dokumen administrasi, para pendaftar wajib untuk memenuhi syarat pendaftaran Merek yang paling utama yakni memiliki daya pembeda. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menguraikan terkait dengan alasan dapat didaftarkannya suatu Merek dengan melihat kemampuan daya pembeda yang digunakan Merek tersebut. Daya pembeda tersebut berarti bahwa Merek yang digunakan pun harus memiliki kekuatan yang cukup dalam hal membedakan barang hasil produksi barang suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

B. Saran

1. *Impact* dari adanya kekosongan hukum pada penerapan Prinsip *First to File* dalam proses pendaftaran Merek di Indonesia seharusnya dapat menjadi atensi penuh bagi para penegak hukum.

²⁶ Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis

²⁷<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt560aad4d30945/arti-persamaan-padapokoknyadalam-uu-merek/>, diakses pada 24 Maret 2023, pukul 17:21 WITA

Apakah memperbaiki sistem administrasinya, atau produk hukumnya. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang kian hari makin berkembang di era globalisasi ini, ikut mendorong masyarakat terbuka pemikirannya akan pentingnya pendaftaran Merek. Kesadaran tersebut cepat atau lambat berpotensi menimbulkan sengketa pula jika memang terbukti Merek yang selama ini kita gunakan, ataupun Merek kita sendiri telah dijiplak, atau ditiru pihak lain. Maka dari itu diperlukannya aturan hukum yang tegas, ketat dan efektif untuk memberikan kepastian hukum di dalam perlindungan atas Merek. Kemudian perlunya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas 65 lagi antara pemerintah dengan aparat pemeriksa Merek (Dirjen KI), aparat penegak hukum, dan masyarakat luas ataupun instansi terkait lainnya serta yang terpenting agar supaya nantinya terdapat pembinaan bagi Hakim – Hakim dalam hal penyelesaian sengketa Merek yang seharusnya dapat mengesampingkan Prinsip *First to File* jika memang ditemukan bukti-bukti saat proses pendaftaran Merek bahwa telah terpenuhinya unsur tidak beritikad baik yang dimiliki oleh Pemohon yang jelas melanggar Peraturan Perundang-Undangan.

2. Seluruh jajaran aparat penegak hukum terkhususnya bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia agar dapat melakukan pembinaan hukum guna menekan angka pelanggaran Merek Dagang dan/atau Jasa di Indonesia apalagi Merek Dagang dan/atau Jasa milik Merek asing yang masuk dalam kategori terkenal sehingga dapat lebih melindungi pemegang Merek asing jika terjadi pelanggaran Merek, kemudian diharapkan juga agar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia lebih aktif dalam hal mensosialisasikan perihal Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 termasuk didalamnya tentang prinsip *First to File* kepada masyarakat umum melalui seminar ataupun melalui media sosial/elektronik agar masyarakat mengerti mengenai Merek, apa itu Prinsip *First to File*, Merek apa saja yang dapat didaftarkan/tidak dapat didaftarkan, serta pentingnya suatu Merek didaftarkan dan akibat hukum yang di dapat jika melakukan peniruan suatu Merek baik Merek lokal maupun Merek 66 asing sehingga pada prakteknya, sistem atau konsep pendaftaran *First to File* yang dimuat didalam sistem hukum Merek di Indonesia dapat berjalan efektif.

Buku:

- Chandra Gita, 2019, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, Yogyakarta, Budi Utama
 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Prasada
 Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia,

Perundang-Undangan:

- Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPS Agreement)*
 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek
 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

Jurnal:

- Kertha Semaya, Vol. 10, No. 9, Tahun 2022, hlm 2110-2121

Sumber lainnya:

- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/first-to-file-i-atau-first-to-use-i--indonesia-anut-yang-mana-lt62e7a7ed3521a> diakses pada 21 Maret 2023, Pukul 17.00 WITA
<https://www.dgip.go.id/komisi-banding? tipe=Komisi%20Banding%20Merek&kategori=Ten tang%20Komisi%20Banding>, diakses pada 21 Maret 19.00 WITA
<http://click-gtg.blogspot.com/2019/02/pengadilan-niaga-sebagai-lembaga.html>, diakses pada 21 Maret 20.00 WITA
<https://www.hukumonline.com/berita/a/belajar-dari-kekalahan-merek-merek-terkenal-dipengadilan-niaga-lt60f79ae84570f#> diakses pada 21 Maret 2023 pukul 21.40 WITA
<https://www.medcom.id/otomotif/motor/Zke0wdAb-yoshimura-suzuki-40-tahun-retas-kemenangan>, diakses pada tanggal 23 maret 2023, pukul 15.00 WITA
<https://www.legalku.com/sistem-first-to-file-dalam-pendaftaran-merek-di-indonesia/>, diakses pada 27 Maret 2023, Pukul 14.00 WITA
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/first-to-file-i-atau-first-to-use-i--indonesia-anut-yang-mana-lt62e7a7ed3521a> diakses pada 21 Maret 2023 19.27 WITA
<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-55476540>, diakses pada 21 Maret 20.15 WITA

DAFTAR PUSTAKA