

PENGATURAN PRINSIP KONSTITUTIF ATAS PENDAFTARAN MEREK BERITIKAD TIDAK BAIK TERHADAP PEMEGANG MEREK SAH TIDAK TERDAFTAR

Gusti Pawang Pangayoman, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

gustipawang01@gmail.com

I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

made_sarjana@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaturan prinsip konstitutif sebagai pemberian perlindungan merek kepada pendaftar pertama kali, namun dalam banyak kasus ditemukan si pendaftar pertama tersebut ternyata bukan penemu maupun pemakai merek terkait untuk pertama kali. Selain itu, jurnal ini juga bertujuan untuk mengkaji perlindungan atas pemegang merek tidak terdaftar yang mereknya telah didaftarkan oleh pihak lain. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif atau yuridis normative yang mengarah pada berbagai norma hukum yang sesuai dan mempunyai kaitan dengan pengaturan prinsip konstitutif atas pendaftaran merek dengan itikad tidak baik terhadap pemegang merek sah tidak terdaftar, pendekatan penelitian dalam penelitian ini ialah statute approach atau pendekatan undang-undang yakni mengkaji seluruh undang-undang serta aturan yang ada kaitannya dengan isu hukum yang hendak dianalisa yakni UU Merek No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Infografis. Hasil penelitian ini didapati regulasi mengenai merek yakni UU Merek No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Infografis tetap memberikan perlindungan kepada pemegang merek tidak terdaftar untuk mengajukan gugatan ke pengadilan Niaga dan dapat dimenangkan gugatannya sepanjang ia bisa membuktikan kepemilikannya sebagai pemilik dan pemegang merek terkait untuk pertama kali selain itu pendaftar merek yang bukan miliknya disifati sebagai pendaftar yang tidak beritikad baik.

Kata Kunci: Merek, Sistem Konstitutif, Itikad tidak Baik.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the regulation of constitutive principles as the granting of trademark protection to the first registrants, but in many cases it is found that the first registrant is not the inventor or the user of the related mark for the first time. In addition, this journal also aims to examine the protection of unregistered trademark holders whose trademarks have been registered by other parties. This type of research is normative legal research or normative juridical research that leads to various legal norms that are appropriate and related to the regulation of constitutive principles on trademark registration in bad faith towards unregistered legitimate trademark holders, the research approach in this study is the statute approach or legal approach. Law, namely reviewing all laws and regulations related to the legal issue to be analyzed, namely Trademark Law no. 20 of 2016 concerning Brands and Infographics. The results of this study found regulations regarding brands, namely the Trademark Law no. 20 of 2016 concerning Marks and Infographics continues to provide protection for unregistered trademark holders to file a lawsuit to the Commercial Court and the lawsuit can be won as long as he can prove his ownership as the owner and holder of the relevant mark for the first time. not in good faith.

Keywords: Brand, Constitutive System, Bad Faith.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Semakin ketatnya persaingan dalam dunia usaha dan kegiatan perekonomian di dunia khususnya di Indonesia, maka dibutuhkan suatu penegasan regulasi kepemilikan yang menjadi dasar bagi seseorang dalam mempertahankan dan melindungi berbagai miliknya dalam lingkup barang maupun jasa. Maka harus dibarengi dengan penguatan status hukum kepemilikan atas merek sebagai suatu hak kekayaan intelektual yang sangat rawan diklaim oleh seseorang lainnya guna mendapatkan nilai ekonomis dari suatu merek tersebut.

Merek adalah ragam dari rupa karya intelektual yang mempunyai peran penting dalam hal lancarnya serta meningkatnya sektor dagang maupun investasi.¹ Peran penting merek dalam perdagangan ialah membina serta merealisasikan munculnya kegiatan dagang yang jujur dan sehat, dimana merek berguna sebagai pembeda asal usul suatu barang atau jasa serta memberikan jaminan akan sebuah produk yang diproduksi tersebut *original*.²

Merek yang penting untuk didaftarkan bahkan undang-undang mengisyaratkan agar pendaftaran merek dilakukan, tujuannya tidak hanya sebagai alat bukti yang sah dari sebuah merek terdaftar, disamping itu terdaptarnya sebuah merek juga sebagai argumen dasar ditolaknya merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang seseorang mohonkan untuk jenis barang maupun jasa dalam peredarannya.³ Dalam hal pesatnya perkembangan diranah perindustrian serta perdagangan juga harus disertai dengan perlindungan atas sebuah merek sebagai citra produk maupun jasa. Jika sebuah produk sudah beredar dalam pasar dengan pelabelan sebuah merek, maka seseorang yang berinisiatif untuk mendaftarkan merek tersebut boleh jadi disebabkan oleh kebutuhan akan perlunya memberikan perlindungan atas mereknya dari semua kemungkinan dilakukannya tindakan melawan hukum atas mereknya dan kemudian pendaftaran atas merek menjadi sebuah kebutuhan.⁴ Merek berguna untuk mengetahui ciri serta asal usul suatu barang maupun jasa sekaligus sebagai pembeda dari yang lain.⁵

Dalam perdagangan, merek begitu penting adanya sebab menjadi pembeda dengan produk dan jasa lainnya sekaligus sebagai citra dan strategi untuk memasarkan produk sebuah bisnis/perusahaan.⁶ Merek juga dilindungi sebab ada nilai kekayaan yakni dari sisi ekonomi maupun manfaat padanya. Seseorang yang

¹ R. Murjiyanto, "Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem 'Deklaratif' ke dalam Sistem 'Konstitutif')," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, No. 1 (2017), Hal. 25

² Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 6.

³ Andre Asmara et al., "Studi Kasus Pengaturan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan Mari Nomor : 512 K / Pdt . Sus-Hki / 2016)," *Syiah Kuala Law Journal* 3, No. 2 (2019), Hal. 3.

⁴ Tunjung Baskoro Nourma Dewi, "Kasus Sengketa Merek Prada S.A Dengan PT. Manggala Putra Perkasa Dalam Hukum Perdata Internasional," *Jurnal Ius Constituendum* 4, No. 1 (2019), Hal. 20.

⁵ Meli Hertati Gultom, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek," *Jurnal Warta* Edisi 56 (2018), Hal. 2.

⁶ Muthia Septarina And Salamiah, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis," *Jurnal Al'adl* 12, No. 1 (2020), Hal. 89.

membuat merek, maka ia akan membutuhkan curahan biaya, waktu maupun tenaga serta memacu sisi kreatifnya agar bisa menjadi sebuah merek. Maka, merek penting untuk didaftarkan setidaknya dengan tiga alasan utama, yakni fungsi merek dalam hal perdagangan, ekonomi dan keadilan.⁷

Di Indonesia, perlindungan atas pendaftaran merek mula-mula diberikan kepada orang sebagai pemakai merek pertama kali atau dikenal dengan sistem deklaratif (*firts to use*) prinsip ini dipakai ketika regulasi merek masih berlaku Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Dalam prinsip tersebut, pengakuan dan pemberian perlindungan atas merek ialah orang yang pertama kali memakai atau memunculkan merek tersebut tanpa harus mendaftarkannya. Hanya saja dalam perkembangannya, sistem deklaratif tersebut banyak menuai masalah diantaranya rawan terjadi pembajakan atas merek yang memiliki reputasi tinggi atau merek terkenal. Banyak pengamat hukum juga cenderung melihat UU Merek tahun 1961 mempunyai banyak sisi kelemahan utamanya dalam sistem pendaftaran deklaratif karena akan sukar untuk dilakukan pembuktian mengenai siapa sebenarnya pemakai pertama kali atas merek tersebut.⁸ Kemudian sistem pendaftaran merek terjadi pergeseran yang semula perlindungan atas pemegang merek kepada ia yang pertama kali menggunakan merek tersebut menjadi ia yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut atau yang dikenal dengan sistem konstitutif (*firts to file*).

Sistem konstitutif berarti perlindungan atas merek baru bisa diberikan ketika merek tersebut didaftarkan serta telah memenuhi semua syarat administrasi yang ditetapkan.⁹ Peralihan sistem pendaftaran merek tersebut juga mengikuti perubahan UU Merek menjadi UU No. 19 tahun 1992 kemudian UU No. 14 tahun 1997, UU No. 15 tahun 2001 dan yang terakhir UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang kesemuanya menganut pendaftaran dengan sistem konstitutif.

Bukan berarti dengan bergesernya sistem perlindungan merek deklaratif ke konstitutif akan membuat pelanggaran atas merek menjadi hilang seperti rawan pembajakan dan sebagainya, namun banyak juga ditemukan kasus dimana masih digugatnya pendaftar pertama yang telah sah mendaftarkan mereknya oleh pihak lain yang belum atau tidak terdaftar mereknya. Hal tersebut dimungkinkan sebab UU Merek sendiri memberikan peluang untuk menggugat merek yang terdaftar sedangkan ia adalah pihak yang tidak atau belum terdaftar mereknya.

Pelanggaran tersebut terjadi sebab suatu merek didaftarkan pertama kali oleh orang lain yang bukan merupakan pemiliknya, sementara si pemilik sahnya tidak atau belum mendaftarkan mereknya,¹⁰ atau dalam diksi lain pelanggaran model tersebut muncul sebab adanya itikad tidak baik berupa pendaftaran merek terlebih dahulu yang bukan merupakan merek hasil karyanya. Hal tersebut bisa saja terjadi akibat ketidaktahuan si pemegang merek sah mengenai perlunya pendaftaran merek.

⁷Indriyanto Agung & Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), Hal. 7.

⁸R. Murjiyanto, "Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem 'Deklaratif' ke dalam Sistem 'Konstitutif')," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, No. 1 (2017), Hal. 53.

⁹Yoghi Arief Susanto, "Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Dalam Perspektif Masalah Al Mursalah," *Jurnal Aktualita* 3, No. 1 (2020), Hal. 418.

¹⁰Mohammad Amar Abdillah, "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik," *Jurnal Jurist-Diction* 2, no. 4 (2019), Hal. 1358.

Menarik untuk dikaji dan dijadikan sebagai kajian isu hukum ialah mengenai Indonesia yang memberikan perlindungan atas merek dengan sistem konstitutif atau si pendaftar pertama, namun tidak jarang juga didapati kasus dalam pengadilan niaga si pendaftar pertama ternyata pihak yang beritikad tidak baik dalam mendaftarkan merek yang merupakan kepemilikan sah dari pihak lain yang tidak atau belum mendaftarkan mereknya. Adapun penelitian terdahulu yang turut membahas mengenai pendaftaran merek pertama kali dengan itikad tidak baik terhadap pemegang merek sah tidak terdaftar ialah penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau dari Asas Itikad Baik” yang ditulis oleh Mohammad Amar Abdillah,¹¹ yang menyimpulkan bahwa pendaftaran merek oleh seseorang walaupun ia pertama kali namun merek tersebut pernah dipakai oleh seseorang lainnya yang belum mendaftarkan mereknya ialah sebuah bentuk pendaftaran dengan itikad tidak baik, dan peneliti tersebut menyarankan agar diberikan perlindungan terhadap merek yang belum terdaftar yakni dengan alternatif model perlindungan hukum merek, yakni menggabungkan antara prinsip *first file* dan prinsip *first to use*. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah berusaha mengkaji bagaimana pengaturan dan efektivitas pengaturan prinsip konstitutif atas pendaftaran merek pertama kali namun didasari dengan itikad tidak baik dimana merek tersebut sudah digunakan oleh pihak lain yang tidak atau belum didaftarkan.

Penelitian lainnya yang juga turut membahas mengenai tindak pendaftaran merek dengan itikad tidak baik disebabkan melakukan pendaftaran pada merek yang bukan merupakan miliknya juga dikaji oleh R. Murjiyanto dalam jurnalnya dengan judul “Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem Deklaratif ke Sistem Konstitutif”, pada salah satu sub bab pembahasannya peneliti mengemukakan model pengaturan pendaftaran Merek untuk memberikan kepastian hukum yang adil, yaitu memberlakukan Sistem Konstitutif atau “First to File” secara ketat dan konsisten. Hak dan perlindungan Merek hanya diberikan kepada pemilik Merek terdaftar, dan gugatan pembatalan hanya dapat dilakukan oleh pemilik Merek Terdaftar. Di samping itu, penerapan Sistem Konstitutif tidak hanya menyangkut kewajiban yang beraspek hak keperdataan bagi kepentingan pendaftar saja, tetapi juga menyangkut aspek kepentingan publik, dengan memberikan sanksi bagi yang menggunakan Merek namun tidak mendaftarkan Mereknya.¹²

Berkaitan dengan pemaparan di atas, penulis hendak mengkaji dalam jurnal ini dengan judul “Pengaturan Prinsip Konstitutif Atas Pendaftaran Merek Beritikad Tidak Baik Terhadap Pemegang Merek Sah Tidak Terdaftar”. Selanjutnya dalam penelitian ini akan menganalisa mengenai prinsip konstitutif yang digunakan dalam sistem pendaftaran di Indonesia dikaitkan dengan fenomena masalah merek dengan masalah pendaftaran merek dengan itikad tidak baik yakni pemegang dan pemakai pertama kali merek sah yang tidak terdaftar.

¹¹ Mohammad Amar Abdillah, “Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik,” *Jurnal Jurist-Diction* 2, no. 4 (2019)

¹² R. Murjiyanto, “*Op., Cit.*,” Hal. 18

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pengaturan prinsip konstitutif dalam pendaftaran merek di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum pemilik merek yang tidak terdaftar atas pendaftaran mereknya oleh pihak lain secara konstitutif?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan jurnal ilmiah ini ialah untuk mengetahui bagaimana analisis pengaturan prinsip konstitutif atas pendaftaran merek dengan itikad tidak baik terhadap pemegang merek sah tidak terdaftar.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengarah pada berbagai norma hukum yang sesuai ataupun yang mempunyai kaitan dengan pengaturan prinsip konstitutif atas pendaftaran merek dengan itikad tidak baik terhadap pemegang merek sah tidak terdaftar.

Penelitian normatif dimaksudkan agar suatu penelitian fokus pada terapkannya kaidah maupun norma-norma hukum positif.¹³ Penelitian hukum normatif dijalankan dengan memakai pendekatan perundang-undangan yakni dengan ditelaahnya undang-undang tersebut atau yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang hendak diteliti. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini ialah *statute approach* atau pendekatan undang-undang yakni mengkaji seluruh undang-undang serta aturan yang ada kaitannya dengan isu hukum yang hendak dianalisa.¹⁴ Penelitian ini mengkaji peraturan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini ialah sumber hukum primer serta sekunder. Bahan hukum primer bersumber dari undang-undang sedangkan bahan hukum sekunder didapati dari telaah pustaka berupa buku maupun jurnal-jurnal yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum ialah studi kepustakaan yakni data yang telah dikumpulkan akan dianalisa dan direduksi relevansinya melalui analisa kualitatif hingga akan muncul hasil penelitian secara deskriptif. Analisis data dilakukan yakni bahan hukum primer serta sekunder dianalisis secara kualitatif dan diambil simpulan secara deduktif yaitu mengambil simpulan dari sebuah masalah yang umum terhadap masalah konkret hingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Prinsip Konstitutif Dalam Pendaftaran Merek Di Indonesia

Asal muasal perundang-undangan merek di Indonesia mengalami fase yang panjang, dimulai dari berlakunya *Reglement Industrielle Eigendom* (RIE) atau *Reglement*

¹³Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), Hal. 295.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), Hal. 47.

Hak Milik Perindustrian pada tahun 1912. Regulasi tersebut menggunakan sistem pendaftaran untuk perlindungan merek secara deklaratif yakni pemberian perlindungan atas merek adalah si pemakai merek pertama. Kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, namun undang-undang ini dinilai sangat sederhana dengan banyaknya kesamaan dengan RIE sebelumnya. Disahkannya UU No. 19 tahun 1992 yang diperbaharui lagi oleh UU No. 14 tahun 1997, selanjutnya disahkan UU Merek No. 15 tahun 2001,¹⁵ sampai kemudian disahkan UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dipakai hingga kini terkait merek dan seluruh ketentuannya.

Perlindungan merek diberikan kepada pemakai atau penemu merek pertama kali (sistem deklaratif) diatur dalam RIE, dan UU No. 21 tahun 1961. Selanjutnya sejak UU No. 19 tahun 1992 sampai dengan regulasi yang saat ini dipakai, Indonesia mengikuti sistem pendaftaran merek pendaftar pertama atau sistem konstitutif.

Tidak digunakannya sistem pendataan deklaratif dalam pemberian perlindungan atas merek yakni dalam hal pendaftaran merek disebabkan sistem deklaratif mengandung banyak sekali celah untuk dimungkinkannya muncul pelanggaran atas merek tersebut. Sistem deklaratif ialah sistem yang mengakui kepemilikan merek adalah si pemakai pertama, sifat demikian dinilai kurang memberikan jaminan kepastian hukum. Pada sistem deklaratif, pendaftaran merek bukanlah sebuah penekanan dan bukan juga sebagai syarat yang mutlak bagi empu pemilik merek untuk melakukan pendaftaran atas mereknya, disebabkan manfaat pendaftaran hanyalah semata-mata kemudahan untuk pembuktian dari sewaktu-waktu muncul sengketa atas merek tersebut. Hal tersebut memicu kurangnya kesadaran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya, maka masalah yang muncul adalah rentannya pihak yang lain untuk mengajukan gugatan atas kepemilikan merek yang serupa jika terdapat pihak lain yang bisa membuktikan lebih kuat dari yang bersangkutan.

Selain itu, pada sistem deklaratif banyak sekali terjadi pembajakan pada merek-merek terkenal dan memiliki reputasi yang tinggi. Dalam dunia usaha, pembuktian pemilik merek pertama akan sukar dilakukan.¹⁶ Para praktisi hukum juga sepakat dalam menilai bahwa sistem deklaratif akan membuat sulitnya dalam menentukan siapa yang merupakan pemakai merek awal (yang beritikad baik) atas merek yang disengketakan.

Sistem deklaratif kemudian diganti dengan sistem konstitutif yang mulai berlaku sejak UU No. 19 tahun 1992 berlaku yang mengharuskan pemilik merek melakukan pendataan merek sehingga memperoleh perlindungan hukum yakni perolehan hak atas merek yang didaftarkannya. Apabila seseorang tidak mendaftarkan mereknya maka negara tidak akan bisa memberikan hak merek tersebut padanya. Secara sederhana, apabila merek tidak didaftarkan, maka ia tidak akan mendapatkan perlindungan hukum apabila kelak dikemudian hari terjadi sengketa atas mereknya.

Pendaftaran merek dengan sistem konstitutif erat kaitannya dengan itikad baik dalam mendaftarkan mereknya, sebab dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 20 tahun 2016

¹⁵Mohammad Ghuffran, *Tesis "Prinsip First To File Dalam Pendaftaran Hak Merek Di Indonesia (Studi Putusan PK Nomor : 179pk/Pdt.Sus/2012)"*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017), Hal. 51.

¹⁶Arfi Dyah Chatarina, "Perlindungan Pemilik Merek Pertama Pada Sistem Konstitutif," *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 16, No. 2 (2019), Hal. 120.

dinyatakan bahwa suatu merek tidaklah bisa didaftarkan oleh pemohon yang memiliki itikad tidak baik.

Pengaturan sistem konstitutif dalam pendaftaran merek diawali dari pemohon yang hendak mendaftarkan mereknya diajukan secara tertulis kepada menteri sebagaimana Pasal 1 ayat (8) UU No. 20 tahun 2016. Dengan cara demikian, maka akan terbentuk suatu tata tertib dalam permohonan pendaftaran merek. Dalam memeriksa sebuah merek yang hendak didaftarkan, dilakukan pemeriksaan substantif yakni pemeriksaan untuk menentukan apakah sebuah merek bisa atau tidak dimohonkan pendaftarannya dalam Daftar Umum Merek. Adapun hasil pemeriksaan substantif yakni diterima atau ditolaknya suatu merek, akan diberitahukan secara tertulis berikut alasannya. Setelah pemeriksaan substantif dilakukan, maka diumumkan dengan papan pengumuman khusus yang diterbitkan Direktorat Merek selama 3 bulan agar masyarakat maupun pihak yang kemungkinan merasa dirugikan dari diloloskannya merek dari pemeriksaan substantif dapat segera mencegah maupun melakukan keberatan atas merek tersebut yang terindikasi didaftarkan dengan itikad tidak baik. Setelah masa pengumuman berakhir, maka Direktorat Merek melakukan pendaftaran merek tersebut di Daftar Umum Merek dan diberikan sertifikat merek sebagai bukti bahwa merek sudah didaftarkan. Merek yang telah terdaftar kedalam pendataan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual maka secara otomatis memperoleh perlindungan hukum.¹⁷

Pengaturan sistem konstitutif dirumuskan dengan sangat rinci dan sangat teliti dari mulai prosedur pendaftaran dan runtutan prosesnya sampai kemudian diterbitkan sertifikat merek semata-mata demi menjaga tidak adanya pihak yang merasa dirugikan atau diambil mereknya oleh pihak lain.

Antara sistem konstitutif dan deklaratif, terdapat perbedaan dari sisi bukti kepemilikan merek yakni diberikannya sertifikat merek. Sistem deklaratif tidak dijumpai bukti demikian sebab si pemilik merek hanyalah diberikan surat tanda pendaftaran dan bukan sertifikat.¹⁸ Berbeda dengan prinsip deklaratif, sistem konstitutif memungkinkan untuk dicapainya suatu kepastian hukum untuk mengetahui dengan pasti dan legal mengenai pemilik yang sebenarnya dari merek terkait. Selain itu, kepastian hukum pembuktian akan mudah untuk dilakukan sebab hanya berdasar pada realita pendaftaran (pendaftaran sebagai salah satu alat bukti yang pokok).

Penolakan permohonan pendaftaran merek apabila ada indikasi memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang sejenis dan telah didaftarkan lebih dahulu juga merupakan salah satu jaminan perlindungan atas merek terdaftar dalam sistem konstitutif, dimana merek akan ditolak jika memenuhi unsur persamaan yang dimaksudkan. Penolakan permohonan pendaftaran karena unsur adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya diatur dalam Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) UU Merek dan Indikasi Geografis. Daya pembeda merupakan parameter yang penting untuk menolak permohonan pendaftaran merek selain

¹⁷Alvio Ardianto Wicaksono, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Asing Dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (Passing-Off) Dalam Penamaan Merek Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016), Hal. 5.

¹⁸Ghuffran, *Op., Cit.* Hal. 62

dengan bertentangan dengan ketertiban umum, moralitas dan melanggar hak-hak dari pihak lain.¹⁹

Mengenai penolakan pendaftaran merek, tidak semua merek yang diajukan permohonan pendaftaran dapat dikabulkan. Untuk melindungi merek-merek yang telah terdaftar terlebih dahulu (*first to file principle*) maka merek-merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik, tidak sejurus dengan kesusilaan maupun ketertiban umum serta beberapa poin berikut tidak dapat diterima permohonan pendaftarannya:²⁰

- a. Tidak mempunyai daya pembeda
- b. Sudah merupakan kepemilikan umum
- c. Sebagai keterangan ataupun yang ada kaitannya dengan barang ataupun jasa yang dimohonkan untuk di daftarkan.

Apabila memang terjadi pelanggaran merek pada merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu, maka dalam prinsip konstitutif pemilik pertama harus membuktikan bahwa ia merupakan pemilik merek yang sah. Prinsip konstitutif pada umumnya sangat menjunjung asas kepastian hukum yakni dengan menjadikan sertifikat merek sebagai alat bukti dalam pembuktian. Sebagai pendaftar merek yang pertama dan sah juga diberikan hak-hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang didaftarkan dengan itikad tidak yang memuat unsur-unsur merugikan si pendaftar pertama seperti persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya maupun pemboncengan reputasi merek terkenal.

3.2. Perlindungan Hukum Pemilik Merek Yang Tidak Terdaftar Atas Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Secara Konstitutif

Seperti yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa perlindungan hukum negara berikan pada sebuah merek ialah merek yang didaftarkan terlebih dahulu sebagaimana sifat dari prinsip pendaftaran merek konstitutif. Artinya, bahwa negara menjamin aspek yuridis merek yang didaftarkan lebih dahulu, dan bahkan pemegang merek yang terdaftar lebih dahulu diberikan hak untuk melakukan permohonan pendaftaran merek kepada merek-merek yang terindikasi didaftarkan dengan itikad tidak baik serta yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

Walaupun prinsip konstitutif dirumuskan dan disusun dengan sangat baiknya dan sangat tersirat unsur untuk mengusahakan perlindungan merek, dimulai dari syarat pendaftaran, pengajuan gugatan merek sampai pada pembatalan merek terdaftar, namun masih dapat ditemui celah yang dapat merugikan pihak-pihak lainnya yang mereknya tidak atau belum terdaftar.

Hal ini dapat terjadi karena penemu merek sekaligus pemakai merek pertama kali tidak atau belum mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham kemudian ada pihak lain yang sengaja mendaftarkan merek tersebut hingga pihak yang beritikad tidak baik tersebutlah yang

¹⁹Sendy Anugrah Sutisna Putra, "Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dan Pengaturannya Dalam Praktik Dihubungkan Dengan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal," *Jurnal Aktualita 2*, No. 1 (2019), Hal. 25.

²⁰Arfi Dyah Chatarina, "Perlindungan Pemilik Merek Pertama pada Sistem Konstitutif," *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat 16*, No. 2 (2019), Hal. 10.

justru mendapatkan perlindungan hukum atas merek yang kepunyaan pihak lain yang didaftarkan.

Hal tersebut pernah terjadi dalam sengketa merek Waffelicious putusan nomor 5/Pdt.Sus.HKI.Merek/2021/PNSmg dimana pemilik sekaligus pengguna pertama kali merek Waffelicious yakni Adi Bagus Kristianto menggugat Budhi Cipta Kurniawan Hendra Wijaya sebagai pihak yang melakukan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik. Dalam hal ini, Budhi Cipta Kurniawan Hendra Wijaya yang mendapatkan perlindungan hukum dengan sertifikat merek Waffelicious sebelum akhirnya di gugat di pengadilan niaga. Dalam putusannya, hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat dengan menyatakan bahwa merek Waffelicious adalah pemohon yang beritikad tidak baik sekaligus membatalkan merek Waffelicious yang didaftarkan atas nama tergugat Budhi Cipta Kurniawan Hendra Wijaya.

Dinamika permasalahan pendaftaran merek dengan sistem konstitutif tersirat banyak kelebihan di samping sistem sebelumnya pun juga tidak bisa dinafikan kekurangannya. Hartono Prodjomardojo menyatakan bahwa pada sistem konstitutif keuntungannya ialah merek-merek yang sudah terdaftar maka tidak akan dapat diganggu oleh pihak lainnya, sementara kekurangannya ialah tidak menyajikan keadilan bagi ia yang mereknya tidak terdaftar serta seakan membuka pintu bagi orang-orang yang mendaftar sebuah merek yang bukan miliknya tanpa diketahui oleh pemilik yang sebenarnya.²¹

Tidak bisa dipungkiri bahwa ada banyak masyarakat yang tidak mengetahui serba-serbi pendaftaran merek dengan segala keutamaan dan pentingnya suatu merek didaftarkan. Hal ini membuat si pemilik merek pertama kali tersebut merasa dirugikan dan atas curahan materi maupun immateri atas tindakan pendaftaran merek miliknya oleh pihak lain sehingga negara memberikan perlindungan hukum atas pihak tidak beritikad tidak baik tersebut.

Tentunya negara tidak mengetahui itikad tidak baik pendaftar pertama tersebut yang melakukan permohonan pendaftaran merek yang ternyata merek milik seseorang yang lain. Walaupun Undang-Undang Merek dan Infografis melakukan pemeriksaan substantif dan mengumumkan merek terkait.

Pemilik merek yang sah dan tidak mendaftarkan mereknya maka negara tidak akan memberikan perlindungan hukum baginya, sementara perlindungan hukum amat memiliki peran penting atas berbagai pelanggaran merek yang mungkin akan menimpanya. Selain kemungkinan mereknya akan didaftarkan oleh pihak lain, perlindungan hukum merek dalam kaitannya dengan perkembangan perdagangan dunia mempunyai korelasi yang erat yakni apabila suatu saat nanti merek tersebut mendapatkan tindakan yang dinilai merugikan maka ia dapat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa mereknya.²²

Terkait sengketa pendaftaran merek dengan itikad tidak baik terhadap pemegang merek sah tidak terdaftar, negara tetap menyediakan kemungkinan pemegang merek sah tidak terdaftar tersebut untuk meraih keadilan dengan mendaftarkan gugatannya di pengadilan. Dengan adanya peluang untuk menggugat

²¹Nadia Irvan, Rorry Jeff Akywen, dan Agustina Balik, "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar Dalam Maupun Di Luar Negeri , Menjadikan Peran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Pencegahan t Erhadap ' Persaingan Usaha Tidak Wajar Ataupun Unfair Competition ,'" *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 12 (2022), Hal. 1239.

²²Nadira Ramadhanty, "Akibat Hukum Tidak Didaftarkannya Merek Dagang Produk Kue Kering Toko 'Madame Patisserie'," *Kertha Semaya Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 6 (2019), Hal. 10.

tersebut, mengindikasikan bahwa negara tengah mewujudkan keadilan yang merupakan tujuan dari hukum.²³

Para ahli hukum merumuskan suatu proteksi kombinasi atau perlindungan hukum gabungan dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas pemilik merek-merek yang tidak terdaftar yang mereknya sudah terlanjur didaftarkan oleh pihak lain dengan itikad tidak baik dan negara menerbitkan sertifikat merek atas pihak tidak beritikad baik tersebut. Sistem proteksi gabungan yang dimaksud ialah perpaduan antara sistem deklaratif serta sistem konstitutif.

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa baik sistem konstitutif maupun deklaratif memiliki keuntungan serta kerugian masing-masing, maka sangat diperlukan sebuah perpaduan yang dimaksud. Jika dikomprasi antara sistem konstitutif yakni pendaftar pertama serta deklaratif yakni pemakai pertama. Inti dari dua gabungan sistem demikian ialah pihak mendapatkan prioritas perlindungan atas sebuah merek yakni sejauh mana ia bisa membuktikan kepemilikan mereknya. Bagi pihak pendaftar pertama, maka ia mendapatkan perlindungan sepanjang ia bisa membuktikan bahwa dirinya memang terbebas dari itikad tidak baik dalam melakukan pendaftaran atas merek.²⁴

Berbicara mengenai itikad tidak baik, di dalam UU Merek nomor 20 tahun 2016 memberikan amanat agar setiap merek harus dilindungi dengan asas itikad baik dalam pasal 21 ayat (3) dimana itikad buruk diberi arti sebagai usaha untuk meniru merek dari pihak yang lain. Maka jelas bahwa perbuatan pendaftaran merek yang bukan merupakan mereknya walaupun ia telah memperoleh sertifikat merek maka ia dikategorikan sebagai pendaftar dengan itikad tidak baik dan sangat dimungkinkan untuk digugat agar dilakukan pembatalan merek atasnya.

Jelas bahwa pengaturan prinsip konstitutif memang membuka peluang bagi pihak yang tidak beritikad baik untuk mendaftarkan merek bukan kepunyaannya sehingga memperoleh perlindungan hukum sebagai pendaftar pertama namun negara tetap memberikan peluang menggugat sengketa tersebut khususnya dalam pasal 76 ayat (2) UU Merek tahun 2016 yang menerangkan bahwa pemilik merek tidak terdaftar ialah pemilik merek yang beritikad baik yang mereknya tidak terdaftar atau pemilik merek terkenal yang mereknya tidak terdaftar. Jadi, pemilik merek tidak terdaftar dapat mengajukan upaya hukum kepada pihak tidak beritikad baik dalam mendaftarkan mereknya jika telah memenuhi unsur yang dilarang dalam pasal 20 dan 21 UU Merek dengan dapatnya ia membuktikan bahwa dialah pemakai dan penemu merek tersebut pertama kali.

4. Kesimpulan

Pengaturan sistem konstitutif dalam pendaftaran merek di Indonesia hadir menggantikan sistem deklaratif yang berlaku sebelumnya dengan berbagai perubahan yang semakin memberikan jaminan perlindungan atas pemegang merek. Namun, tetap didapati celah hukum yang menyebabkan pihak-pihak lain dapat mendaftarkan merek yang bukan miliknya dengan itikad tidak baik hingga negara menerbitkan sertifikat merek padanya. Hal tersebut sebagai risiko banyaknya pemilik dan

²³Enny Mirfa, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, No. 1 (2016), Hal. 68.

²⁴Yohan Prawira Pakpahan and Imam Haryanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Tidak Terdaftar Ditinjau Dari Prinsip 'Use in Commerce,'" *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 12, No. 2 (2021), Hal. 34.

pemegang merek pertama kali tidak mengetahui pentingnya pendaftaran merek. Walaupun didapati celah pendaftaran merek yang bukan miliknya, regulasi yang ada tetap memberikan keadilan bagi pemilik merek pertama yang didaftarkan mereknya oleh pihak lain dengan menggugat pihak tersebut di pengadilan niaga sebagai pihak yang tidak beritikad baik dalam melakukan pendaftaran merek dan dapat membuktikan bahwa ialah pemilik dan pemakai merek terkait yang pertama kali sebagaimana ketentuan dari proteksi kombinasi sistem deklaratif dan konstitutif. Guna meminimalisir kasus pendaftaran merek miliknya oleh pihak lain sebab pentingnya pendaftaran merek masih tabu oleh kebanyakan masyarakat, maka Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus senantiasa melakukan penyuluhan utamanya kepada pelaku UMKM kecil mengenai pentingnya pendaftaran merek serta akibat-akibat hukum apabila merek tidak terdaftar agar kasus pendaftaran merek yang bukan merupakan miliknya semakin berkurang dan menjadi tidak ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Harahap, Yahya. *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Ibrahim, Jhony. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Yusnita, Indriyanto Agung & Irnie Mela. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Jurnal Ilmiah:

- Abdillah, Mohammad Amar. "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik." *Jurnal Jurist-Diction* 2, No. 4 (2019): 1357-73.
- Asmara, Andre, Sri Walny Rahayu, Fakultas Hukum, Universitas Syiah, Provinsi Aceh, Sanusi Bintang, Fakultas Hukum, Universitas Syiah, And Provinsi Aceh. "Studi Kasus Pengaturan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan Mari Nomor : 512 K / Pdt . Sus-Hki / 2016)." *Syiah Kuala Law Journal* 3, No. 2 (2019): 184-201.
- Chatarina, Arfi Dyah. "Perlindungan Pemilik Merek Pertama Pada Sistem Konstitutif." *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 16, No. 2 (2019): 115-29.
- Ghuffran, Mohammad. "Prinsip First To File Dalam Pendaftaran Hak Merek Di Indonesia (Studi Putusan Pk Nomor : 179pk/Pdt.Sus/2012)." In *Tesis*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Gultom, Meli Hertati. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek." *Jurnal Warta* Edisi 56 (2018).
- Irvan, Nadia, Rorry Jeff Akywen, And Agustina Balik. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar Dalam Maupun Di Luar Negeri , Menjadikan Peran Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hki) Pencegahan T Erhadap ' Persaingan Usaha Tidak Wajar Atauun Unfair Competition .'" *Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 12

- (2022): 1230–42. Abdillah, Mohammad Amar. "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik." *Jurnal Jurist-Diction* 2, No. 4 (2019): 1357–73.
- Asmara, Andre, Sri Walny Rahayu, Fakultas Hukum, Universitas Syiah, Provinsi Aceh, Sanusi Bintang, Fakultas Hukum, Universitas Syiah, And Provinsi Aceh. "Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan Mari Nomor : 512 K / Pdt . Sus-Hki / 2016)." *Syiah Kuala Law Journal* 3, No. 2 (2019): 184–201.
- Chatarina, Arfi Dyah. "Perlindungan Pemilik Merek Pertama Pada Sistem Konstitutif." *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 16, No. 2 (2019): 115–29.
- — —. "Perlindungan Pemilik Merek Pertamapada Sistem Konstitutif." *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 16, No. 2 (2019).
- Ghuffran, Mohammad. "Prinsip First To File Dalam Pendaftaran Hak Merek Di Indonesia (Studi Putusan Pk Nomor : 179pk/Pdt.Sus/2012)." In *Tesis*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Gultom, Meli Hertati. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek." *Jurnal Warta Edisi* 56 (2018).
- Irvan, Nadia, Rorry Jeff Akywen, And Agustina Balik. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar Dalam Maupun Di Luar Negeri , Menjadikan Peran Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hki) Pencegahan T Erhadap ' Persaingan Usaha Tidak Wajar Ataupun Unfair Competition .'" *Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 12 (2022): 1230–42.
- Mirfa, Enny. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, No. 1 (2016): 65–77.
- Murjiyanto, R. "Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek Di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem 'Deklaratif' Ke Dalam Sistem 'Konstitutif')." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, No. 1 (2017): 52–72.
- — —. "Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek Di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem 'Deklaratif' Ke Dalam Sistem 'Konstitutif')." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum : Jurnal Hukum* Vol. 1, No. 24 (2017).
- Nourma Dewi, Tunjung Baskoro. "Kasus Sengketa Merek Prada S.A Dengan Pt. Manggala Putra Perkasa Dalam Hukum Perdata Internasional." *Jurnal Ius Constituendum* 4, No. 1 (2019): 18–27.
- Pakpahan, Yohan Prawira, And Imam Haryanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Tidak Terdaftar Ditinjau Dari Prinsip 'Use In Commerce.'" *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 12, No. 2 (2021): 22–35. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3337>.
- Putra, Sedy Anugrah Sutisna. "Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dan Penerapannya Dalam Praktik Dihubungkan Dengan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal." *Jurnal Aktualita* 2, No. 1 (2019): 18–37.
- Ramadhanty, Nadira. "Akibat Hukum Tidak Didaftarkanya Merek Dagang Produk Kue Kering Toko 'Madame Patisserie'." *Kertha Semaya Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 6 (2019).
- Septarina, Muthia, And Salamiah. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." *Jurnal Al'adl* 12, No. 1 (2020): 89–100.
- Susanto, Yoghi Arief. "Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Dalam Perspektif

Maslahah Al Mursalah." *Jurnal Aktualita* 3, No. 1 (2020): 416-27.

Wicaksono, Alvio Ardianto. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Asing Dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (Passing-Off) Dalam Penamaan Merek Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 5, No. 4 (2016).

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek
Perniagaan.

UU Merek No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Infografis.