

MEREK DAGANG TIDAK TERDAFTAR : PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Ni Nyoman Sukma Ayu Paramitha, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: sukmaayusukmaayu90@gmail.com

Putri Triari Dwijayanthi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: putritriari@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan artikel ialah mengkaji aspek perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang tidak mendaftarkan, dengan berfokus pada peraturan yang berlaku di Indonesia dan Amerika Serikat. Jenis penelitian dalam studi ini adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan merek di Indonesia diatur dalam UU 20/2016, di mana Pasal 1 angka 5 mendefinisikan merek sebagai Hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik merek yang telah mendaftarkannya untuk jangka waktu tertentu memungkinkan mereka untuk menggunakan merek tersebut sendiri atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya. Pasal 72 angka 2 UU 20/2016 menjelaskan tentang "Pemilik merek yang belum terdaftar, termasuk dalam situasi di mana merek tersebut tidak digunakan dengan itikad baik meskipun telah terdaftar, atau merek yang belum didaftarkan. Dalam UU 20/2016, Indonesia menerapkan prinsip "First to File," yang berarti perlindungan hukum diberikan kepada individu yang pertama kali mendaftarkan merek mereka di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kemenkhumham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan dalam penerapan perlindungan hukum merek di Indonesia. Di sisi lain, Lanham Act di Amerika Serikat menganut prinsip "use in commerce," yang tidak mengharuskan pemilik merek untuk melakukan pendaftaran. Berdasarkan Lanham Act, perlindungan merek didasarkan pada penggunaan merek dalam aktivitas perdagangan.

Kata Kunci: Perlindungan, Merek Tidak Terdaftar, Indonesia, Amerika Serikat.

ABSTRACT

The purpose of this article is to analyze the legal protections available to unregistered trademark owners in Indonesia and the United States. The type of research in this study is normative legal research with a statutory approach which is analyzed using qualitative descriptive methods. The study's results reveal that trademark regulations in Indonesia are governed by Law 20/2016. According to Article 1, number 5 of the same law, a trademark is granted exclusively by the government to its registered owner for a certain duration, enabling them to use the trademark for themselves or grant others permission to use it. Article 72, number 2 of Law 20/2016 states that the legal protection for the owner of an unregistered mark, even if not used in good faith, or for an unregistered mark is not granted. Indonesia follows the "First to File" principle in Law 20/2016, implying that the initial registration of the marks at the Directorate General of Intellectual Property under the Ministry of Law and Human Rights offers legal protection to individuals. The study revealed a lack of clarity in the implementation of trademark legal protection in Indonesia. In contrast, the Lanham Act in the United States follows the "use in commerce" principle, which does not mandate brand owners to register. Trademark protection in the United States is based on this Act.

Keywords: Protection, Unregistered Trademark, Indonesia, United States

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Kompetisi dalam dunia perbisnisan saat ini merupakan sesuatu yang normal dan tidak dapat diabaikan. Dalam persaingan melibatkan produksi berbagai jenis produk yang digunakan untuk mendominasi pasar global. Pertumbuhan perdagangan global menunjukkan hak kekayaan intelektual (selanjutnya KI) merupakan faktor yang begitu signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu negara.¹ KI adalah hak eksklusif dalam melakukan suatu hal yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, sebagaimana diatur oleh standar atau undang-undang yang berlaku. Adanya *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)* atau Perjanjian tentang *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* ketika Organisasi ini didirikan. Lahirnya *World Trade Organization (Selanjutnya WTO)* menegaskan peran penting hak kekayaan intelektual dalam perdagangan internasional. Anggota *WTO* membuat perjanjian *TRIPS* dengan tujuan mengatasi serta mencengah hambatan yang mungkin muncul dalam distribusi perdagangan internasional.² Merek merupakan bagian dari kehidupan manusia karena hampir di seluruh dunia terdapat merek. Mulai dari pakaian hingga alat transportasi yang digunakan, selalu ada tanda berupa merek yang digunakan untuk memperkenalkan produk dan membedakannya dari produk-produk lainnya.³

Dalam perkembangan ekonomi global, merek memiliki peran yang sangat penting yang berguna untuk membedakan produk yang sejenis dan menjaga persaingan sehat. Merek pada dasarnya digunakan oleh produsen untuk melindungi produk-produk yang dihasilkannya. Sedangkan dalam HKI, merek merupakan simbol yang digunakan sebagai pembeda suatu produk atau jasa dari sebuah perusahaan. Merek berfungsi sebagai alat pemasaran dan iklan yang memberikan informasi khusus kepada konsumen tentang produk yang diproduksi oleh produsen tersebut. Salah satu contohnya sesuatu yang "bermerek" akan memberikan garansi terhadap kualitas produk atau jasa yang mereka hasilkan.

Para pemilik merek dagang yang melakukan periklanan di media sosial akan membuka kesempatan kepada pengusaha untuk semakin dikenal oleh masyarakat sehingga dapat menambah permintaan konsumen atas produk dan jasa yang diproduksi. Karena itulah, keuntungan menjadi pemilik merek yang sudah dikenal akan mampu mempermudah mereka untuk bersaing di pasar global.⁴ Sudah dikenal adalah salah satu unsur mutlak yang dapat dijadikan untuk mempermudah mendaftarkan suatu merek, apalagi jika tanda yang digunakan dalam merek bersifat khas. Ciri khas yang dimaksud adalah tanda yang digunakan dalam merek dagang. Merek dagang mempunyai keistimewaan yang berbeda dari produk dan jasa yang diproduksi dari produsen satu dengan produsen lainnya. Dalam kegiatan ekonomi dan komersial, peran merek sangat signifikan baik bagi pemilik maupun konsumen. Di Indonesia,

¹ Djaja, Ermansjah. "Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika." (2018), 481.

² Tritanaya, Neisa Ines, and Wiwin Yulianingsih. "Perbandingan Perlindungan Hukum Merek antara Prinsip First to File Hukum Indonesia dan Prinsip First to Use pada Hukum Australia." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 3 (2022): 229-243.

³ Indriyanto, Agung, and Irnie Mela Yusnita. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. (Rajawali Press, 2017), 1.

⁴ Jened, Rahmi. *Hukum merek (trademark law): dalam era global dan integrasi ekonomi*. Prenadamedia Group, 2015, 3-4

kepemilikan merek didasarkan pada prinsip "*First to File*", berarti pendaftar merek dagang pertama mendaftarkan mereknya, mereka pula yang mendapatkan perlindungan hukum lebih baik. Jika ada pemilik usaha yang memiliki usaha serupa dengan merek dagang yang sudah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya DJKI) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Selanjutnya Kemenkumham), maka mereka tidak bisa mendaftarkan kembali, walaupun mereka adalah pemilik merek sebenarnya ataupun merekalah yang lebih awal terjun dalam usaha yang sama. Kepemilikan merek tersebut telah dihalangi oleh pihak yang paling awal mendaftarkan merek tersebut. Karena diterapkannya sistem "*First to File*" akan menyusahakan bagi pihak pertama yang tidak melakukan pendaftaran usahanya dengan menggunakan merek tersebut. Walaupun menurut Pasal 20 UU 20/2016 menyebutkan yakni merek yang terdaftar dapat dibatalkan jika ditemukan memiliki elemen-elemen yang melanggar peraturan hukum yang berlaku pada saat pendaftaran.

Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama memiliki undang-undang dalam negara memberikan keabsahan hukum kepada pemilik merek. Keabsahan hukum terhadap merek dagang dapat dijamin setelah merek didaftarkan pada otoritas hak kekayaan intelektual. Tentu saja untuk mendaftarkan merek dagang tersebut berbagai langkah harus dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Sedangkan dari segi hukum perlindungan merek, Amerika Serikat menganut prinsip "*Use in Commerce*", dimana untuk pertama kalinya mengakui merek dagang yang dimana para pemilik merek tidak harus mendaftarkan terlebih dahulu mereknya pada pihak yang berwenang, namun mereka tetap mendapat hak-haknya sebagai pemilik merek. Di Negara Amerika Serikat termuat dalam *U.S Trade Mark law* (U.S.C. & 1127) atau yang dikenal dengan *Lanham Act* yang menentukan bahwa setiap merek mengandung nama, simbol, kata yang digunakan masyarakat yang memang memiliki kemauan. Apabila aturan ini dipakai pada saat perdagangan, maka wajib untuk didaftarkan agar membedakan dengan produk dan jasa lainnya.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap pemilik merek tidak terdaftar, terdapat beberapa studi terdahulu yang telah dilakukan. Adapun penelitian sebelumnya yang telah dilakukan adalah: (1) Tritanaya, Neisa Ines and Wiwin Yulianingsih adalah "Perbandingan perlindungan hukum merek antara prinsip "*First to File*" hukum Indonesia dan prinsip "*First to Use*" pada hukum Australia."⁵ Yang diangkat dalam pembahasan ini adalah mengenai sisi perbandingan hukum merek antara prinsip "*First to File*" yang berlaku pada hukum Indonesia dengan "*First to Use*" yang dipergunakan pada sistem hukum di Australia. Kemudian (2) dalam studi yang dilakukan Amboro, Yudhi Priyo, and Steven yang berjudul Tinjauan Yuridis "Perlindungan Hak Merek Dalam Persepektif Perbandingan Hukum Indonesia dan Amerika Serikat". Terkait fokus kajian dapat dikemukakan bahwa penulisan artikel ini lebih menenkan mengenai sisi perlindungan hak merek menurut perspektif hukum Indonesia dan Amerika serikat, yang dalam poin pentingnya bagaimana perlindungan yang dapat diimplementasikan bagi pemilik merek yang belum mendaftarkan mereknya di Indonesia terutama masyarakat yang sudah memiliki merek namun mereka belum mendaftarkan mereknya karena kurang kesadaran dan ketidaktahuan

⁵ Tritanaya, Neisa Ines, and Wiwin Yulianingsih. "Perbandingan Perlindungan Hukum Merek antara Prinsip First to File Hukum Indonesia dan Prinsip First to Use pada Hukum Australia." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2.3 (2022): 229-243.

dalam mendaftarkan merek.⁶ Maka penelitian ini memiliki perbedaan yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemilik Merek yang Tidak Terdaftar di Indonesia Dapat mendapatkan Perlindungan?
2. Bagaimana Perbandingan Sistem Hukum Merek yang Tidak Terdaftar di Indonesia dan Amerika Serikat ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan artikel ialah mengkaji kemungkinan perlindungan yang tersedia bagi pemilik merek tidak terdaftar di Indonesia, serta menganalisis sistem hukum dengan membandingkan merek dagang tidak terdaftar di Indonesia dan Amerika Serikat. Penulis berharap kedepannya artikel ini dapat dijadikan rujukan dalam hukum perdata terkait perlindungan hukum merek dagang belum terdaftar di Indonesia serta untuk membandingkan sistem perlindungan hukum mengenai merek di Indonesia dan Amerika Serikat.

II. Metode penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normative dimana dalam penelitian hukum normatif menitikberatkan pada kaidah-kaidah hukum dan pendekatan perundang-undangan yang menjadi pedoman pada saat menjawab isu hukum.⁷ Pendekatan terhadap undang-undang dilakukan dengan melakukan kajian terhadap UU 20/2016. Dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang hal ini menyokong menguatkan pembuktian dalam hal melakukan perbandingan dari penegakan hukum dari segi pidana maupun dari segi perdata. Bahan penulisan penelitian ini didapatkan dari hasil studi kepustakaan kaidah hukum terkait serta literatur pendukung lainnya, yang mana setelah diperoleh bahan penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Setelah itu, mengolah dan menganalisis dengan memberikan argumentasi hukum. Selanjutnya fakta-fakta hukum dituangkan ke dalam penulisan sehingga menghasilkan suatu simpulan yang logis terkait masalah yang dilakukan penelitian.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pemilik Merek yang Tidak Terdaftar di Indonesia Dapat mendapatkan Perlindungan

Berdasarkan definisi yang tercantum pada Pasal 1 Angka 5 UU 20/2016, merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik merek yang telah melakukan pendaftaran pada beberapa periode tertentu, yang memberikan pemilik hak untuk menggunakannya secara individu atau memberikan kesempatan kepada orang lain menggunakan mereknya. Sementara itu, menurut Pasal 76 angka 2 UU 20/2016, pemilik merek yang tidak terdaftar mencakup situasi di mana pemiliknya mungkin tidak bertindak dengan itikad baik, tetapi mereknya tidak terdaftar, atau situasi di mana mereknya dikenal namun belum terdaftar. Pemilik merek tidak terdaftar digambarkan sebagai pihak yang seharusnya dilindungi. Perlindungan merek yang belum terdaftar di Indonesia di dasari atas kemanfaatan yang dikemukakan oleh *Rudolf von Jhering* yang

⁶ Amboro, Yudhi Priyo, and Steven Steven. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Merek Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Indonesia Dan Amerika Serikat." *Journal of Judicial Review* 17, no. 2 (2017): 49-58.

⁷ Diantha, I. Made Pasek, Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dan Artha, I Gede. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi (Denpasar: Swastu Nulus, 2018)*,4.

mengungkapkan bahwa, jika hukum tidak murni dari jiwa rakyat maka hukum akan berkembang dan tumbuh ke dalam hukum yang ideal Ketika memiliki elemen jiwa bangsa". Perlindungan terhadap merek yang tidak terdaftar harus memenuhi asas perlindungan hukum gabungan. Asas perlindungan gabungan atau perlindungan hukum gabungan merupakan suatu sistem perlindungan yang berdasarkan pada sistem deklaratif dan sistem ketatanegaraan. Menurut E.A. Van Nieuwenhoven Helbech menyebutkan yakni perlindungan merek dagang di berbagai negara, terdapat dua metode yang digunakan untuk mendapatkan hak atas sebuah merek, yaitu melalui penggunaan pertama dan pendaftaran pertama".⁸

Sistem proteksi gabungan adalah kombinasi dari sistem deklarasi dan sistem konstituen. Ketika para pengguna mendapat prioritas dalam melindungi hak mereknya jika mereka dapat membuktikan bahwa dirinya adalah pengguna pertama dan pemohon telah mengakui keberadaan merek tersebut, maka pemohon pertama juga mendapatkan keuntungan karena diberikan prioritas dalam melindungi haknya atas merek tersebut selama hal ini dapat menunjukkan bahwa tidak ada niat jahat dalam mendaftarkan merek dagang tersebut.⁹ Oleh karena itu tidak mengherankan jika perlindungan kombinasi menjadi suatu bentuk yang digunakan sebagai bukti tuntutan penerapan hak-hak khusus tersebut pada saat mendaftarkan merek dagang yang belum di daftarkan di wilayah Indonesia. Selain itu, sistem perlindungan hukum gabungan juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jika hanya prinsip "*First to File*" yang berlaku, merek dagang yang belum di daftarkan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Tidaklah mengejutkan jika prinsip perlindungan hukum gabungan diterapkan, khususnya undang-undang yang memberikan perlindungan hukum kepada pengguna pertama, yang berpotensi menciptakan hak atas merek dagang dan pendaftaran yang ditandatangani dalam formulir yang digunakan untuk memperoleh hak eksklusif terkait.

Dalam UU 20/2016, dijelaskan bahwa Indonesia menganut prinsip "*First to File*" pada kerangka hukum pendaftaran merek, baik untuk produk maupun jasa.¹⁰ Prinsip "*First to File*" menegaskan bahwa hak pendaftaran merek dapat diberikan khusus terhadap individu yang pertama kali melakukan permohonan pendaftaran merek, dan pemerintah tidak akan memberikan pendaftaran merek serupa terhadap produk yang sama kepada individu lain. Namun, penerapan prinsip "*First to File*" ini bisa mengakibatkan ketidaksetaraan hukum karena berkaitan dengan hak eksklusif yang diberikan berdasarkan aturan yang berlaku. Prinsip "*First to File*" hanya dapat memberikan hak eksklusif kepada pemohon pertama yang mendaftarkan mereknya, meskipun pemilik sebenarnya mungkin telah menggunakannya sebelumnya tanpa mendaftarkannya secara resmi ke DJKI dan Kemenkhumham. Oleh karena itu, terdapat kelemahan hukum karena keberlakuan prinsip "*First to File*" terhadap pendaftaran merek di Indonesia bisa menimbulkan penolakan hak merek yang sebenarnya dimiliki oleh pemilik yang sudah menggunakannya, berdasarkan prinsip pendaftaran pertama.

⁸ Novelin, Tania, and S. Pande Yogantara. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Akibat Tindakan Trademarks Squatting di Indonesia." (2022): 166-76.

⁹ Pakpahan, Yohan Prawira, and Imam Haryanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Tidak Terdaftar Ditinjau Dari Prinsip "Use In Commerce"." *Dialogia Iuridica* 12, no. 2 (2021): 22-35.

¹⁰ Abdillah, Mohammad Amar. "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik." *Jurist-Diction Law Journal* 2, no. 4 (2019): 1357-1354

Selain itu, kekosongan hukum yang dimaksud merujuk pada situasi di mana belum ada perlindungan hukum yang diberikan karena Prinsip "*First to File*" dalam hal hak merek menitikberatkan pada hak pemilik merek yang mendaftarkan pertama kali. Situasi ini disebabkan oleh prinsip "*First to File*" yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek yang pertama kali mendaftarkan. Merek yang sah di Indonesia hanya diberikan setelah melakukan pendaftaran merek di badan hukum. Perlindungan hanya diberikan kepada pendaftar pertama, maka dari itu terdapat alternatif sistem perlindungan merek bagi pemilik merek tidak terdaftar yakni perlindungan gabungan antara prinsip "*First to File*" (pendaftar pertama) dan prinsip "*Use in Commerce*" (pengguna pertama).¹¹ Dimana pendaftar menggunakan merek hanya untuk melindungi hak mereknya, sepanjang dapat membuktikan jika itu adalah pengguna pertama dan pendaftar pertama yang menetapkan keberadaan mereknya. Selain itu, pendaftar pertama mendapatkan prioritas dalam mempertahankan haknya atas merek tersebut asalkan bisa membuktikan bahwa pemilik merek tidak curang dalam melakukan pendaftaran merek dagangnya. Pendaftar yang mengajukan merek hanya untuk melindungi hak mereknya memiliki tujuan untuk memperoleh hak eksklusif terhadap merek tersebut sehubungan dengan produk atau layanan tertentu. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka adalah pengguna pertama dan pendaftar pertama yang telah menetapkan keberadaan merek tersebut. Dalam hal ini, memiliki bukti bahwa mereka adalah pengguna pertama dan pendaftar pertama menjadi krusial. Mereka dapat mempertahankan hak atas merek tersebut dengan memberikan bukti bahwa pemilik merek tidak melakukan tindakan curang saat mendaftarkan merek dagangnya. Prioritas diberikan kepada pendaftar pertama yang dapat membuktikan bahwa mereka adalah pengguna pertama dan telah secara sah mendaftarkan merek dagang tersebut.¹² Namun, untuk mempertahankan hak atas merek, pendaftar pertama harus dapat membuktikan bahwa pemilik merek tidak melakukan penyalahgunaan atau kecurangan saat melakukan pendaftaran merek dagang. Dalam hal ini, integritas dan keabsahan pendaftaran merek dagang menjadi faktor penting dalam mempertahankan hak-hak merek.

3.2 Perbandingan Sistem Hukum Merek yang Tidak Terdaftar di Indonesia dan Amerika Serikat

Bahwa Indonesia, diterapkan prinsip "*First to File*," yang mengindikasikan kepemilikan merek dagang diberikan kepada individu atau pihak yang paling awal mendaftarkan merek tersebut di DJIK Selain itu, Indonesia menuntut setiap badan ekonomi untuk mendaftarkan merek dagangnya agar dapat memperoleh hak atas barang atau jasa dan melindungi karyanya. Dengan cara ini, merek secara tak langsung menerima perlindungan baik dalam aspek moral maupun ekonomi. Meskipun demikian, tidak semua permohonan merek terdaftar akan disetujui karena ada batasan tertentu dalam proses pendaftarannya. Hak perlindungan merek di Indonesia diberlakukan selama 10 tahun sejak tanggal diterimanya serta bisa diperpanjang dalam

¹¹ Rizki, Fahreza, Dimas Sahputra, Putri Yasmin, Juliandi Juliandi, Reni Berlian Silalahi, Maria Clara E. Manurung, and Sri Hadiningrum. "Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum Merek Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Indonesia Dan Amerika Serikat." *JUPSHU: Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum* 1, no. 2 (2023): 207-213.

¹² Saraswati, Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya, and R Ibrahim. "Pembatalan Merek Karena Aadnya Kesamaan Konotasi dengan Merek lain Yang Telah terdaftar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7 no 1 (2020) :9-10.

periode yang sama.¹³ Merek sah di Indonesia hanya dapat diberikan setelah dilakukan pendaftaran, karena kepastian hukum baru ada setelah pendaftaran. Semisal merek tidak terdaftar dipakai oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, maka pemilik tidak memiliki dasar hukum untuk menggugat pihak yang menyalahgunakan merek tersebut, dan tidak dapat mengajukan tuntutan di pengadilan. Selain itu, pemilik merek asli akan dirugikan dengan kejadian ini namun tidak dapat menggugat karena terbukti tidak ada sertifikat resmi dan tidak terdaftar.¹⁴

Namun pemilik merek yang belum terdaftar dapat berupaya untuk membatalkan merek tersebut dengan mengajukan permohonan pendaftaran namun dengan itikad yang kurang baik, misalnya mendaftarkan merek terkenal yang sebelumnya belum didaftarkan oleh pemiliknya. Hal ini menyebabkan banyak merek tidak terlindungi, terutama merek milik usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, perlindungan terhadap merek terdaftar ditentukan sepanjang merek tersebut diakui dan didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kemenkhumham, apa yang dimaksud ini, menurut penelitian saya, sudah terjadi beberapa kali pendaftaran merek yang terkenal ataupun merek yang dimiliki oleh usaha kecil dan menengah yang dijalankan oleh individu dengan niat yang tidak baik demi mendapatkan keuntungan pribadi.¹⁵ Hal ini bisa menyebabkan kerugian pada pemilik merek pertama (pengguna pertama). Perlindungan merek dagang sangat penting untuk mencegah penggunaan yang tidak sah atau pencurian merek oleh oknum-oknum yang mempunyai niat tidak baik. Perlindungan merek dagang memungkinkan pemilik merek untuk mempunyai hak eksklusif terkait penggunaan merek dagang tersebut dalam kaitannya terhadap produk atau jasa tertentu. Ini membantu dalam mencegah kebingungan di antara konsumen dan memastikan bahwa merek tersebut dapat diidentifikasi dengan pemiliknya.¹⁶ Apabila pemilik merek tidak melakukan pendaftaran mereknya, maka ia tidak akan memperoleh perlindungan hukum eksklusif terhadap pemanfaatan merek tersebut oleh pihak lain. Hal ini dapat memberikan kesempatan untuk individu dengan niat yang tidak baik untuk mendaftarkan merek tersebut dan berusaha memanfaatkannya demi memperoleh keuntungan pribadi.

Karena itulah, penting bagi pemilik merek untuk mendaftarkan merek dagang mereka secepat mungkin dan memastikan bahwa merek mereka dilindungi dengan baik. Selain itu, pemilik merek juga harus aktif memantau penggunaan merek dagang mereka dan mengambil tindakan hukum jika terjadi pelanggaran atau pemanfaatan yang melanggar hukum atas merek dagang tersebut. Pemerintah dan otoritas terkait, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kemenkhumham di Indonesia, memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan, memfasilitasi pendaftaran merek, dan menjalankan prosedur hukum untuk menanggapi kasus-kasus pelanggaran

¹³ Desmayanti, Rakhmita. "Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia." *Jurnal Cahaya Keadilan* 6, no. 1 (2018): 1-21.

¹⁴ Siregar, Annisa, O. K. Saidin, and Jelly Leviza. "Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah." *Locus Journal of Academic Literature Review* (2022): 161-169.

¹⁵ Ramadhani, Tasya. "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Usaha Mikri Kecil dan Menengah Terkait Merek Yang Tidak Terdaftar di Indonesia." PhD diss., Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, (2022): 225-227.

¹⁶ Arifin, Zaenal, and Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 47-65.

merek dagang. Diperlukan kerja sama antara pemilik merek, lembaga pemerintah, dan masyarakat umum untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap merek dagang dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak dengan itikad tidak baik.¹⁷ Selain itu, perlindungan tersebut juga bisa dicabut jika proses pendaftaran tidak sesuai dengan UU 20/2016. Sesuai ketentuan Pasal 200 ayat (2) UU 20/2016 yang mengatur bahwa siapa pun yang tidak mempunyai hak menggunakan merek dapat dikenai sanksi pidana. Merek yang secara substansial serupa dengan merek yang telah terdaftar, terutama untuk produk atau jasa sejenis yang diproduksi atau dipasarkan, dapat dikenakan ancaman pidana berupa kurungan penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).¹⁸ Selain itu, berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, pemilik merek memiliki kewenangan untuk menggugat ke pihak yang berwenang guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

Menurut Undang-undang Lanham disebutkan merek adalah tanda pembeda, dengan beragam bentuk seperti nama, gambar, huruf, nomor, desain, atau kombinasi dari itu, yang dipakai dalam kegiatan komersial dengan tujuan sebagai pembeda suatu produk atau jasa dari pencipta yang satunya dengan pencipta lainnya. Di Hukum Amerika Serikat, prinsip "*Use in Commerce*" diterapkan, yang tidak diharuskan pemilik untuk melakukan pendaftaran merek dagangnya.¹⁹ Di Amerika Serikat, perlindungan hukum diberikan tidak hanya melalui pendaftaran tetapi juga melalui penggunaan. Hal ini dilakukan agar pemilik merek dapat dijamin oleh Negara. Selain itu, Amerika Serikat memberikan keabsahan hukum untuk merek dagang yang tidak terdaftar, dengan syarat merek tersebut telah digunakan dalam dunia usaha. Prinsip penggunaan dalam perdagangan adalah bahwa hak atas suatu merek dagang dipegang oleh pemilik yang dapat menunjukkan penggunaan merek tersebut dalam perdagangan. Penggunaan dalam perdagangan yang tunduk pada sistem pendaftaran tidak hanya diperoleh melalui pendaftaran, tetapi hak atas merek juga dapat diperoleh melalui penggunaan.²⁰ Dibawah sistem hukum common law, pemilik merek di Amerika Serikat dapat memiliki hak terhadap suatu merek dalam perdagangan tanpa harus melakukan pendaftaran. Namun berdasarkan maksud dan tujuan penggunaannya dalam praktik perdagangan yang dilakukan. Oleh karena itu, pendaftaran merek bukan satu-satunya cara bagi pemilik merek untuk menimbulkan hak dan perlindungan hukum.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, merek memiliki nilai ekonomis yang penting, sehingga harus diproteksi untuk mencegah penggunaan yang tidak sah dari pihak lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik merek. Menurut Richard Wincor dan Irving Mandell, mereka menjelaskan bahwa "Hak merek muncul dari pemakaian dan pengambilalihan, dan hak eksklusif atas suatu merek dimiliki oleh

¹⁷ Asmara, Andre, Sri Walny Rahayu, and Sanusi Bintang. "Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar." *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 2 (2019): 184-201.

¹⁸ Ramadhanty, Nadira, and I. Wayan Wiryawan. "Akibat Hukum Tidak Didaftarkan Merek Dagang Produk Kue Kering Toko "Madame Patissiere"." *Kertha Semaya Jurnal Ilmu Hukum* 7, no 12 (2021): 222-223.

¹⁹ Nugroho, Agus Dwi. "Studi Komperatif Tentang Hak Kekayaan Intelektual Merek Tidak Terdaftar Melalui Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Metro, (2022):224-226.

²⁰ Irvan, Nadia, Rory Jeff Akyuwen, and Agustina Balik. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar." *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 12 (2022): 1230-1242.

individu yang pertama kali memanfaatkannya dalam konteks bisnis tertentu. Pendaftaran hanyalah merupakan tindakan deklaratif yang menegaskan kepemilikan merek dan oleh karena itu tidak memengaruhi hak eksklusif atas merek yang sudah sempurna." Oleh karena itu, prinsip "*Use in Commerce*" memberikan hak merek kepada pencipta merek yang dapat menunjukkan penggunaan sebuah merek pada saat melakukan aktivitas perdagangan. Pendaftaran hanya bersifat deklaratif mengenai kepemilikan merek dan tidak memberikan hak eksklusif atas merek, namun pendaftaran ini mencerminkan niat untuk memperoleh hak atas merek berdasarkan penggunaannya, sejalan dengan prinsip "*Use in Commerce*.", tetapi pendaftaran menggambarkan deklarasi di mana hak merek dapat diperoleh berdasarkan penggunaannya. Penggunaan juga menunjukkan keinginan untuk memiliki hak suatu merek sesuai dengan prinsip "*Use in Commerce*".²¹

IV. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya keabsahan hukum untuk merek menggabungkan prinsip "*First to File*" dan "*Use in Commerce*." Prioritas dalam melindungi hak merek dagang adalah jika pemilik dapat membuktikan bahwa mereka merupakan pengguna pertama. Keabsahan hukum merek dagang di Indonesia mengikuti prinsip "*First to File*," yankepemilikan merek dialihkan kepada individu pertama yang mendaftarkan mereknya di Departemen Umum Kekayaan Intelektual. Bagi yang tidak mendaftarkan merek, merek tersebut tidak diakui dan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Jika merek yang dimiliki oleh pemilik digunakan oleh pihak lain, maka pemilik tidak dapat mengajukan tuntutan karena kurangnya perlindungan hukum dan tanpa sertifikat pendaftaran merek dagang. Di Amerika Serikat, sistem hukum mengikuti prinsip "*Use in Commerce*" yang mengacu pada penggunaan dalam perdagangan, dan tidak memerlukan pendaftaran merek dagang untuk mendapatkan hak merek dagang. Prinsip ini memungkinkan pemilik untuk membuktikan penggunaan merek dalam aktivitas bisnis mereka. Keabsahan hukum untuk merek dagang di Amerika Serikat tidak bergantung pada pendaftaran, melainkan pada penggunaan yang sudah terbukti memenuhi persyaratan jika mereka ingin menggunakan merek dalam aktivitas perdagangan. Oleh karena itu, sistem perlindungan merek di Indonesia sebaiknya mengadopsi pendekatan yang mirip dengan Amerika Serikat, di mana pemerintah dapat melindungi pemilik atau pendiri awal merek dagang yang tidak melakukan pendaftaran resmi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Diantha, I. Made Pasek, Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dan Artha, I Gede. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi.* (Denpasar: Swastu Nulus, 2018).
- Djaja, Ermansjah. "*Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika." 2018.
- Indriyanto, Agung, and Irnie Mela Yusnita. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek.* (Rajawali Press), 2017.

²¹ Permata, Rika Ratna, and Muthia Khairunnisa. "Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar Di Indonesia." *Jurnal Opinio Juris* 19, no. 1 (2016): 68-95.

Jened, Rahmi. *Hukum merek (trademark law): dalam era global dan integrasi ekonomi*. Prenadamedia Group, 2015.

OK, Haji. "*Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*." Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Jurnal

Abdillah, Mohammad Amar. "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik." *Jurist-Diction Law Journal* 2, no. 4 (2019): 1357-1354.

Amboro, Yudhi Priyo, and Steven Steven. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Merek Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Indonesia Dan Amerika Serikat." *Journal of Judicial Review* 17, no. 2 (2017): 49-58.

Arifin, Zaenal, and Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 47-65.

Asmara, Andre, Sri Walny Rahayu, and Sanusi Bintang. "Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar." *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 2 (2019): 184-201.

Desmayanti, Rakhmita. "Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia." *Jurnal Cahaya Keadilan* 6, no. 1 (2018): 1-21.

Irvan, Nadia, Rory Jeff Akyuwen, and Agustina Balik. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar." *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 12 (2022): 1230-1242.

Novelin, Tania, and S. Pande Yogantara. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Akibat Tindakan Trademarks Squatting di Indonesia." (2022): 166-76.

Nugroho, Agus Dwi. "Studi Komperarif Tentang Hak Kekayaan Intelektual Merek Tidak Terdaftar Melalui Perbandingan Indonesia Dan Amerika Serikat." Ph.D. diss., Universitas Muhammadiyah Metro, 2022.

Pakpahan, Yohan Prawira, and Imam Haryanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Tidak Terdaftar Ditinjau Dari Prinsip "Use In Commerce". " *Dialogia Iuridica* 12, no. 2 (2021): 22-35.

Permata, Rika Ratna, and Muthia Khairunnisa. "Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar Di Indonesia." *Jurnal Opinio Juris* 19, no. 1 (2016): 68-95.

Putri, Salsabilla Cahyadini Indira, Mercy MM Setlight, and Anastasia E. Gerungan. "Prinsip First To File Dalam Pendaftaran Merek Dagang di Indonesia." *Lex Privatum* 11, no. 4 (2023).

Ramadhani, Tasya. "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Usaha Mikri Kecil dan Menengah Terkait Merek Yang Tidak Terdaftar di Indonesia." Ph.D. diss., Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022.

Ramadhanty, Nadira, and I. Wayan Wiryawan. "Akibat Hukum Tidak Didaftarkan Merek Dagang Produk Kue Kering Toko "Madame Patissierei". " *Kertha Semaya Jurnal Ilmu Hukum* 7, no 12 (2021): 222-223.

Rizki, Fahreza, Dimas Sahputra, Putri Yasmin, Juliandi Juliandi, Reni Berlian Silalahi, Maria Clara E. Manurung, and Sri Hadiningrum. "Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum Merek Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum

- Indonesia Dan Amerika Serikat." *JUPSHU: Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum* 1, no. 2 (2023): 207-213
- Saraswati, Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya, and R Ibrahim. "Pembatalan Merek Karena Aadinya Kesamaan Konotasi dengan Merek lain Yang Telah terdaftar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7 no 1 (2020) :9-10.
- Siregar, Annia, O. K. Saidin, and Jelly Leviza. "Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah." *Locus Journal of Academic Literature Review* (2022): 161-169.
- Tritanaya, Neisa Ines, and Wiwin Yulianingsih. "Perbandingan Perlindungan Hukum Merek antara Prinsip First to File Hukum Indonesia dan Prinsip First to Use pada Hukum Australia." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 3 (2022): 229-243.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953. Sekretariat Negara)

U.S Trade Mark Law 15 U.S.C &1127 atau yang dikenal dengan *Lanham Act*