

PENERAPAN PRINSIP “FIRST TO FILE” PADA KONSEP PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA

Rendy Alexander, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, E-mail: rendyalexander61@gmail.com

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i09.p12>

ABSTRAK

Konsep pendaftaran merek di Indonesia menganut prinsip “*First to File*” yang artinya perlindungan hukum akan diberikan kepada pemilik merek yang telah mendaftarkan terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun prinsip “*First to File*” dalam konsep pendaftaran merek di Indonesia dapat dikesampingkan apabila ditemukan bukti-bukti saat proses pendaftaran merek tidak beritikad baik dan melanggar peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu prinsip “*First to File*” dalam konsep pendaftaran merek di Indonesia tidak berlaku absolut sebagaimana makna yang terkandung didalamnya. Selain itu prinsip tersebut seringkali digunakan oleh pihak lain untuk mendompleng merek terkenal pemilik yang sebenarnya namun belum mendaftarkan di Indonesia. Sehingga hal ini menjadi kekosongan hukum atas penerapan perlindungan hukum merek di Indonesia. Adapun penelitian ini pada hakikatnya untuk memahami dan mengidentifikasi perlindungan merek di Indonesia dengan menggunakan metode yang didasarkan pada penelitian kepustakaan. Berdasarkan hal tersebut maka kita dapat mengetahui dan memahami bahwasanya penerapan prinsip “*First to File*” dalam konsep perlindungan merek di Indonesia tidak berlaku mutlak apabila ditemukan unsur-unsur itikad tidak baik dalam proses pendaftaran merek.

Kata Kunci: “*First to File*”, Perlindungan Hukum Merek, itikad baik, pendaftaran merek

ABSTRACT

The concept of trademark registration in Indonesia adheres to the principle of "First to File" which means that legal protection will be given to trademark owners who have registered first with the Directorate General of Intellectual Property at the Ministry of Law and Human Rights. However, the principle of "First to File" in the concept of trademark registration in Indonesia adheres to the principle of "*First to File*" which means that legal protection will be given to trademark owners who have registered first with the Directorate General of Intellectual Property at the Ministry of Law and Human Rights. However, the principle of "*First to File*" in the concept of trademark registration in Indonesia can be set aside if evidence is found during the trademark registration process that is not in good faith and violates laws and regulations. Therefore, the principle of "*First to File*" in the concept of trademark registration in Indonesia does not apply absolutely as the meaning contained therein. In addition, this principle is often used by other parties to implement the owner's famous brand that is actually but has not yet registered in Indonesia. So that this becomes a legal vacuum for the application of brand legal protection in Indonesia. This research is essentially to understand and identify brand protection in Indonesia using methods that are based on literature research. Based on this, we can know and understand that the application of the "First to File" principle in the concept of brand protection in Indonesia does not apply absolutely if elements of bad faith are found in the trademark registration process.

Keywords: First to File, Legal Protection of Trademark, good faith, trademark registration

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada akhir abad 19, ketika revolusi industri mencapai titik puncaknya dan perdagangan internasional mulai berkembang, negara-negara industri eropa mulai mendesak perlu adanya perlindungan terhadap hak cipta, paten dan merek diluar negara asal mereka. Hal ini menghantarkan dimulainya perlindungan hak kekayaan intelektual internasional dalam bentuk *the Paris Convention for the Protection of Industrial Property* pada tahun 1883, dan *the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* pada tahun 1886. Antagonisme antara negara-negara industri dan negara-negara berkembang atas perlindungan hak kekayaan intelektual mulai mencuat pada waktu itu. Isu antagonisme dalam konteks di sini adalah kaum industri menyatakan bahwa tanpa adanya perlindungan terhadap kekayaan intelektual, maka tidak ada insentif kepada orang-orang yang mencipta, oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengembangkan industri kesenian atau ilmiah yang berlandaskan kekayaan intelektual.¹

Merek (trademark) sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konkurensi) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha. Lebih-lebih dengan perkembangan periklanan, baik nasional maupun internasional dewasa ini dan dalam rangka pendistribusian barang dan/atau jasa membuat merek semakin tinggi nilainya. Merek yang didukung dengan media periklanan membuat pengusaha memiliki kemampuan untuk menstimulasi permintaan konsumen sekaligus mempertahankan loyalitas konsumen (*consumer's loyalty*) atas produk barang dan/atau jasa yang dihasilkannya. Inilah yang menjadikan merek sebagai suatu keunggulan kepemilikan (*ownership advantages*) untuk bersaing di pasar global.²

Konsep kepemilikan merek di Indonesia mengandung prinsip "First to File" yang artinya perlindungan merek akan timbul apabila pemilik merek tersebut telah mendaftarkannya terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan perundang-undangan tentang Merek di Indonesia mensyaratkan hal tersebut kepada pemilik merek untuk mendapatkan perlindungan hukum dan juga sebagai dasar untuk mencegah pihak lain agar tidak menggunakan merek terdaftar secara tidak sah.

Berdasarkan konsep pendaftaran merek tersebut maka pemilik merek memperoleh perlindungan hukum tepat saat merek tersebut dinyatakan terdaftar oleh

¹ Hendra Tanu Atmadja, "Dampak Konvensi Internasional Terhadap Perkembangan Hukum Hak Cipta di Indonesia", *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 1 (2004), Hal. 553.

² Rahmi Jened, "Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi", Jakarta: Kencana, 2015, Hal. 3-4.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu pihak lain yang berupaya untuk mendompleng nama merek terdaftar akan dikenakan sanksi pidana maupun sanksi denda sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Konsep pendaftaran merek di Indonesia berdasarkan prinsip "*First to File*" apabila ditinjau secara komprehensif terdapat kekosongan hukum. Sebab penerapan prinsip "*First to File*" yang memberikan hak eksklusif terhadap pendaftar pertama suatu merek berakibat juga terhadap pengguna merek pertama dan pemilik sebenarnya namun belum mendaftarkan di Indonesia. Pemilik merek yang sebenarnya dapat tergantikan oleh pihak lain yang telah lebih dahulu mendaftarkan merek tersebut. Hal ini berakibat saat pemilik merek yang sebenarnya akan mendaftarkan merek miliknya maka akan terhalang oleh merek terdaftar milik pihak yang telah lebih dahulu mendaftarkan nama merek. Akhirnya hal ini akan merugikan pemilik merek yang telah lebih dahulu menjalankan usaha menggunakan nama merek tersebut.

Untuk menyikapi hal tersebut mau tidak mau pemilik merek yang asli harus melakukan upaya jual beli dengan pihak yang telah mendaftarkan merek miliknya agar dapat menggunakan merek tersebut di Indonesia. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini juga tidak dapat membatalkan merek terdaftar kecuali merek didaftarkan atas dasar itikad tidak baik atau mendompleng merek terkenal lainnya. Hal tersebut pun harus dilakukan upaya hukum berupa Gugatan ke Pengadilan Niaga terlebih dahulu dan atas dasar itu putusan nya baru dapat dijadikan dasar untuk membatalkan merek terdaftar tersebut.

Beban pembuktian untuk pemilik merek asli hanya dapat disalurkan melalui sidang di pengadilan. Selain itu cara untuk mengajukan keberatan hanya dapat dilakukan pada saat proses pendaftaran sedang berlangsung. Apabila merek telah dinyatakan terdaftar maka cara satu-satunya menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Upaya untuk mengajukan gugatan bukan upaya yang singkat dan mudah namun memerlukan proses serta biaya yang cukup mahal. Hanya itu cara untuk membatalkan merek yang telah terdaftar.

Terdapat Putusan Pengadilan Niaga No. 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst Tertanggal 25 November 2020 antara DC Comics dengan PT Marxing Fam Makmur yang terbukti mengesampingkan prinsip "*first to file*". PT Marxing Fam Makmur dianggap tidak beritikad baik dalam mendaftarkan merek miliknya karena berusaha untuk mendompleng merek milik DC Comics sehingga unsur-unsur itikad tidak baik dalam pendaftaran merek telah terpenuhi. PT Marxing Fam Makmur pada prinsipnya adalah pemegang hak eksklusif merek "*Superman*" di Indonesia yang merupakan merek dagang DC Comics di luar negeri.

Faktanya merek dagang tersebut terdaftar atas nama PT Marxing Fam Makmur di Indonesia sehingga DC Comics tidak memiliki hak eksklusif untuk menggunakan nama merek dagang "*Superman*" pada klasifikasi kelas yang sama. Kemudian DC Comics membuktikan adanya pelanggaran terhadap proses pendaftaran merek oleh PT Marxing Fam Makmur karena tidak beritikad baik dalam mendaftarkan merek. Oleh karena itu Majelis Hakim pemeriksa perkara memutuskan merek terdaftar atas nama PT Marxing Fam Makmur harus dihapuskan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal ini Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan perundang-undangan No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwasannya suatu merek terdaftar dapat dicabut dan dibatalkan apabila ditemukan unsur-unsur itikad buruk atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam proses pendaftaran merek. Berdasarkan penjelasan ini dapat dikatakan konsep perlindungan merek melalui prinsip “*First to File*” tidak mutlak dan dapat dipatahkan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip “*First to file*” dalam konsep perlindungan merek di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi hukum atas perbuatan itikad tidak baik dalam konsep pendaftaran merek di Indonesia?

1.3 Tujuan penulisan

Berdasarkan pokok permasalahan penelitian dalam tulisan ini, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penerapan prinsip “*First to file*” dalam konsep perlindungan merek di Indonesia. Adapun perlindungan merek pada dasarnya diberikan kepada pemilik merek pada saat pemilik merek melakukan pendaftaran merek secara tepat dan benar. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi perlindungan merek yang tidak berlaku mutlak akibat pendaftaran merek dilakukan atas dasar itikad tidak baik.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber kepustakaan untuk menganalisis masalah yang ditemukan. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang merek serta peraturan turunannya, dan juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan yang ditulis oleh para ahli maupun para akademisi.

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.³

Dalam penelitian hukum ini, data sekunder yang penulis gunakan mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat yaitu, Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. Selain itu penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021, Hal. 24.

hukum, dan seterusnya.⁴ Kemudian penulis menggunakan bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁵

Berdasarkan metode penelitian tersebut dengan didukung oleh bahan-bahan hukum yang ada maka diharapkan dapat menganalisis dan mengidentifikasi konsep “*First to file*” yang ada di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Prinsip “First To File” Dalam Konsep Pendaftaran Merek

Tanda dengan daya pembeda untuk dapat dilindungi sebagai merek secara teoretis dapat dikategorikan:⁶

- a. *Inherently distinctives: eligible for immediate protection upon use.* (Tanda yang secara inheren memiliki daya pembeda, segera mendapat perlindungan melalui penggunaan).
- b. *Capable of becoming distinctive: eligible for protection only after development of consumer association (secondary meaning).* (Tanda yang memiliki kemampuan untuk menjadi pembeda, dapat dilindungi hanya setelah pengembangan asosiasi konsumen yang disebut pengertian kedua).
- c. *Incapable of becoming distinctive: not eligible for trademark protection regardless of length of use.* (Tanda yang tidak memiliki kemampuan untuk membedakan tidak dapat dilindungi sebagai merek meskipun dalam waktu yang panjang telah digunakan).

Tanda yang secara inheren memiliki daya pembeda (*inherently distinctiveness*) dan dapat segera memperoleh perlindungan. Tanda yang bagus sekali didaftarkan sebagai merek, karena setiap konsumen pada umumnya memiliki pengetahuan yang cukup tentang tanda tersebut. Konsumen mengerti fungsi merek untuk pembeda, sehingga ini menyangkut reaksi langsung dari konsumen terhadap tanda tersebut.⁷

Untuk lebih memahami mengenai batasan-batasan yang dapat dikatakan merupakan persamaan penulis melihat perlunya pemahaman konsep dari persamaan itu sendiri. Perlu diingatkan doktrin yang berkembang di sekitar permasalahan persamaan, bersifat *variable*. Bahwa mungkin masih mengandung diferensial atau disparitas antara yang satu dengan yang lain saling berbeda. Belum terwujud harmonisasi yang mampu membina keseragaman landasan hukum (*unified legal frame work*). Sifat diferensial atau *variable* tersebut, tampak kentara dari putusan peradilan di Indonesia maupun di negara maju, seperti Amerika Serikat.⁸

⁴ Ibid, Hal. 13.

⁵ Ibid, Hal. 13.

⁶ Eric Gastinel dan Mark Milford, “The Legal aspects of Community Trade Mark”, dalam Rahmi Jened, “Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi”, Jakarta: Kencana, 2015, Hal. 64-65.

⁷ Rahmi Jened, Ibid, Hal. 65.

⁸ M. Yahya Harahap, “Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, Hal. 288.

Merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Apabila dilihat dari sudut produsen, merek digunakan sebagai jaminan hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, di samping untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar.⁹

Pada prinsipnya merek digunakan untuk membedakan satu nama dengan nama yang lain. Merek memberikan identitas pada barang atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen, adanya identitas ini memberikan keyakinan kepada konsumen untuk memilih kualitas suatu barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan. Semakin banyak nya merek yang beredar semakin memberikan pilihan bagi konsumen dan pada akhirnya akan mempengaruhi perekonomian nasional.

Istilah posisi “penggunaan merek” sangat penting dalam hukum merek. Namun, sayangnya dalam UU Merek, istilah tersebut tidak didefinisikan secara tepat. Menilai secara doktrin, dalam artikel ilmiah yang ditulis oleh Margareth Barreth, dapat disimpulkan bahwa penggunaan suatu merek dapat berupa penggunaan teknis dan penggunaan nonteknis. Penggunaan analisis teknikal termasuk namun tidak terbatas pada, penggunaan ukuran label merek pada produk, iklan produk, media promosi produk, produk pengemasan, dan lain-lain. Dengan cara apa pun (dipahat, dicetak, dipahat, dan sebagainya). Sementara penggunaan nonteknis termasuk, namun tidak terbatas pada tindakan pengemasan visual peniruan identitas dari suatu produk tanpa secara langsung mereproduksi, secara keseluruhan atau sebagian dari etiket merek. Penggunaan merek dagang secara teknis tanpa izin dari pemiliknya, telah secara global diterima sebagai pelanggaran merek dagang. Namun, untuk menggunakan tanda di nonteknis atau sering disebut lulus, tidak semua negara secara eksplisit menetapkannya sebagai pelanggaran hak merek dagang.¹⁰

3.2 Implikasi Hukum Pendaftaran Merek Atas Dasar Itikad Tidak Baik

Hukum merek Indonesia menganut sistem “*first to file*”, sehingga yang pertama kali mendaftarkan adalah berhak atas kepemilikan suatu merek. Agar merek tersebut dilindungi undang-undang, khususnya hukum merek di Indonesia, merek tersebut harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sehingga terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan pemilik Merek yang sebenarnya akan mendapatkan sertifikat merek sebagai tanda bukti kepemilikan/hak atas merek dagang. Jika mereka tidak mendaftarkannya, maka pemilik merek yang sebenarnya akan kesulitan untuk membuktikan haknya jika suatu saat merek tersebut digunakan oleh pihak lain atau digugat oleh pihak lain.¹¹

⁹ Lidya Shinta Audina, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Nature Republic Terhadap Pemalsuan Merek di Indonesia”, *Lentera Hukum*, Vol. 3 (2016), Hal. 202.

¹⁰ Agus Sardjono dkk, “Development of Collective Trademark for Batik Industry in Kampung Batik Laweyan (Laweyan Batik’s Village), Solo”, *Indonesia Law Review*, Vol. 5 (2015), Hal. 47.

¹¹ Yayuk Sugiarti, “Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek”, dalam Okky Andaniswari, “Well-Know Mark Overseas Legal Protection and Local Brands in Trademark Rights Violations”, *Journal of Private and Commercial Law*, Vol. 3 (2019), Hal. 62.

Hukum merek dagang dianggap “pada prinsipnya subjek yang didefinisikan dengan jelas” melindungi merek terdaftar terhadap pendaftaran yang identik atau membingungkan merek serupa untuk produk yang sama atau serupa. Pokok bahasan di tingkat internasional telah menjadi pertanyaan tentang perlindungan non-terdaftar merek dan, khususnya, perluasan perlindungan untuk produk yang berbeda. Secara globalisasi pasar menggunakan media yang ditingkatkan dan pemasaran yang menyebar, merek sekarang semakin terlepas dari perbatasan nasional dan dihargai karena “karakter simbolis otonom” mereka secara independen dari produk yang digunakan. Meskipun negara-negara di masa lalu mengizinkan berbagai tindakan di bawah hukum perdata dan persaingan, karakter luar biasa dari perlindungan tersebut menyebabkan tuntutan untuk regulasi yang lebih cepat dari merek terkenal sebagai bagian dari hukum merek.¹² (terjemahan)

Untuk menciptakan iklim yang mendorong bagi pertumbuhan ekonomi makro, pemerintah telah menempuh berbagai langkah yang terkait dengan kebijakan menuju terbentuknya sistem HKI nasional yang memberikan ruang gerak bagi pertumbuhan investasi dan pembangunan ekonomi. Karena disadari bahwa sistem HKI secara makro dapat menggerakkan roda perekonomian: pabrik, buruh, pajak, devisa, dan kegiatan ekonomi lainnya.¹³

Perlindungan hukum atas suatu merek yang dimiliki oleh seseorang perlu diberikan oleh pemerintah kepada pemilik yang sah secara tepat. Bagi pemegang merek yang sesungguhnya jelas dapat mengurangi pemasukannya karena volume penjualan menurun atau bilamana barang yang diproduksi di pemalsu merek tidak memadai kualitasnya, sehingga yang pada akhirnya nama baik merek itu akan tercemar. Begitu juga konsumen akan kehilangan jaminan (kepercayaan) atas kualitas barang yang dibelinya.¹⁴

Pendaftaran atas merek harus dilakukan karena sistem perlindungan merek di Indonesia menganut sistem konstitutif. Sistem konstitutif adalah hak atas merek tercipta atau terlahir karena pendaftaran. Hak atas merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa: “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”.¹⁵

Tanda-tanda tersebut menjadi identitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh subjek hukum atau badan usaha dan identitas tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu untuk dilindungi. Pendaftaran merek bersifat teritorial, sehingga perlindungan hanya dapat dilakukan di negara tempat merek tersebut didaftarkan dan diterima.¹⁶ (terjemahan)

Berkenaan dengan merek dagang, persetujuan TRIPS mengadopsi ketentuan tentang national treatment, yang pada intinya membuka kesempatan seluas-luasnya

¹² Christoph Antons dan Kui Hua Wang, “Well-Known Trade Marks, Foreign Investment and Local Industry: A Comparison of China and Indonesia”, *Deakin Law Review*, Vol. 20 (2015), Hal. 186.

¹³ Abdul Bari Azed, “Kedudukan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Serta Kebijakan HKI”, *Indonesia Journal of International Law*, Vol. 2 (2005), Hal. 766.

¹⁴ Frans H. Winarta, “Perlindungan Atas Merek Terkenal”, *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 6 (2008), Hal. 88.

¹⁵ Lidya Shinta Audina, *Op Cit*, Hal. 200.

¹⁶ Demson Tiopan dan Shelly Kurniawan, “The Politics of Law in the Madrid Protocol Ratification in the Form of President Regulation Related to Trademark Registration”, *Technium Social Sciences Journal*, Vol. 10 (2020), Hal. 248.

kepada perusahaan asing untuk mendaftarkan merek dagangnya pada kantor-kantor Merek di setiap negara peserta. Kesepakatan ini juga mempersyaratkan setiap negara peserta untuk memberikan perlindungan kepada merek terkenal (well-known mark). Meskipun sistem HAKI menerapkan prinsip teritorial, namun prinsip itu menjadi tidak berlaku untuk merek terkenal. Hal ini tidak terlepas dari bargaining position perusahaan-perusahaan yang menginginkan perlindungan secara internasional atas produk perdagangan mereka.¹⁷

Putusan Pengadilan Niaga No. 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst Tertanggal 25 November 2020 antara DC Comics dengan PT Marxing Fam Makmur merupakan salah satu kasus yang menjadi bukti adanya kekosongan hukum dalam pendaftaran merek yang mengakibatkan adanya pihak yang merasa dirugikan akibat merek yang dinyatakan terdaftar. "Superman" merupakan merek dagang yang telah digunakan oleh DC Comics sejak lama untuk membuat film, komik, maupun barang-barang berupa souvenir. Namun, PT Marxing Fam Makmur menggunakan nama merek tersebut sebagai pembeda dari nama merek lain di Indonesia dalam mengelola bidang usahanya.

Faktanya PT Marxing Fam Makmur membeli hak eksklusif merek "Superman" dari pemegang merek yang pertama atas nama Sutien Susilawati. Sejak tahun 1993, merek yang mengandung kata "Superman" telah beralih kepada PT Marxing Fam Makmur menggunakan proses jual beli. Artinya, merek tersebut sudah terlebih dahulu didaftarkan atas nama Sutien Susilawati. Pada dasarnya merek yang dinyatakan dapat terdaftar telah melewati pemeriksaan oleh tim pemeriksa merek sehingga dinyatakan layak untuk dilakukan pendaftaran oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Oleh karena itu perlindungan merek kemudian diberikan oleh pemegang merek tersebut karena merek telah terdaftar secara resmi. Akibatnya siapapun termasuk DC Comics yang hendak mendaftarkan merek dengan nama "Superman" dan logo yang sama dengan kelas yang sama akan ditolak oleh tim pemeriksa merek karena terdapat kandungan kesamaan secara pokok maupun keseluruhan. Namun, faktanya Pengadilan Niaga memutuskan PT Marxing Fam Makmur melakukan pendaftaran merek dengan dasar itikad tidak baik karena menggunakan nama merek terkenal.

Berdasarkan uraian tersebut 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. Untuk mengatasi hal tersebut sepatutnya pemeriksaan terhadap proses pendaftaran merek patut dilakukan lebih ketat lagi ataupun pemenuhan regulasi tentang merek patut dikaji ulang.

Bahwa berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No. 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*

¹⁷ Agus Sardjono, "HAKI dan Masyarakat Lokal Indonesia", Indonesian Journal of International Law, Vol. 2 (2004), Hal. 137.

- 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.

Bahwa 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.
- (3) Permohonan pendaftaran merek ditolak oleh Menteri 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.
- (4) Permohonan ditolak oleh Menteri jika permohonan tersebut diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Bahwa Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek telah menjelaskan syarat-syarat pendaftaran merek agar terdaftar secara sah dan mendapatkan perlindungan hukum yang patut oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Untuk memahami mengapa hak kekayaan intelektual harus dijunjung tinggi dan dilindungi, ada dua hal utama alasan yang dapat dipertimbangkan. Pertama, bagaimana hak atas kekayaan intelektual diciptakan sebagai hak lahiriah dari pencipta/penemu/penemu, wajar saja jika seseorang yang telah menghabiskan waktu mengembangkan dan menciptakan sesuatu, untuk menerima pengakuan atas usahanya dan memperoleh kompensasi ekonomi atas pekerjaannya. Kedua, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual akan memenuhi tujuan sekunder, yaitu tujuan ekonomi, untuk memberikan insentif bagi orang untuk terus bekerja. Jika seseorang akan menginvestasikan waktu dan usaha dalam menciptakan sesuatu, tetapi yang lain pihak akan dapat dengan mudah mereplikasi dan menyebarkan karya-karya tersebut, maka akan sangat sedikit motivasi untuk membuat karya seni, sastra, perkembangan teknologi kedokteran, serta perkembangan lain yang tercakup dalam hak kekayaan intelektual.¹⁸

4. Kesimpulan

Merek merupakan tanda pembeda yang memberikan ciri khas dan membedakan satu nama dengan nama yang lain, hal tersebut memberikan keunikan untuk setiap produk dagang maupun jasa sejenis yang dapat meningkatkan persaingan usaha. Berdasarkan daya pembeda pada merek dagang maupun jasa berpotensi meningkatkan industri persaingan karena konsumen memiliki variasi pilihan yang semakin banyak melalui perbedaan nama merek untuk barang sejenis. Selain memberikan daya pembeda bagi barang dagang dan jasa, merek menentukan perbedaan kualitas setiap barang dagang maupun jasa.

Faktanya terdapat kekosongan hukum pada proses pendaftaran merek di Indonesia karena menganut prinsip "*First to File*" yang artinya perlindungan hukum diberikan terhadap siapapun yang mendaftarkan suatu merek untuk pertama kalinya. Apabila pendaftaran merek melewati uji pemeriksaan dari tim pemeriksa merek maka perlindungan akan diberikan dalam jangka waktu tertentu dan bahkan dapat diperpanjang. Akibatnya pihak lain tidak dapat lagi mendaftarkan merek serupa walaupun sebenarnya pihak tersebut adalah pengguna pertama kali merek dagang/jasa yang dikelola diluar negeri maupun di dalam negeri.

Terdapat Putusan Pengadilan Niaga No. 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst Tertanggal 25 November 2020 antara DC Comics dengan PT Marxing Fam Makmur yang membatalkan merek terdaftar karena diduga adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek karena menggunakan merek terkenal lainnya. Karena proses pendaftaran merek di Indonesia menggunakan konsep "*First to File*" maka DC Comics pemilik merek "*Superman*" tidak dapat mendaftarkan merek dengan nama, logo, dan kelas yang sama. Oleh karena itu tahapan yang dapat dilakukan adalah mengajukan

¹⁸ Djumadi, "Protection of Economic Rights for Inventors: A Review of Employment Relations", *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 55 (2016), Hal. 88.

gugatan ke Pengadilan Niaga. Namun, proses ini akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Untuk mengatasi hal tersebut sewajarnya proses pendaftaran merek dilakukan lebih ketat agar tidak memberikan dampak kerugian terhadap pemilik merek yang sebenarnya. Selain itu tim pemeriksa merek dapat melakukan pengecekan secara komprehensif kemiripan akan merek terkenal maupun merek dagang yang berpotensi didaftarkan di Indonesia yang berasal dari luar negeri.

Semakin berkembangnya industri barang dagang dan jasa, maka potensi pendomplengan nama merek tentu semakin meningkat. Oleh karena itu perlindungan hukum untuk suatu merek dagang maupun jasa patut diberikan bagi setiap pemilik nama merek yang sah. Di Indonesia perlindungan merek akan diberikan kepada setiap pemegang nama merek yang sah apabila merek tersebut didaftarkan kepada lembaga berwenang yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bahwa prinsip "*First to File*" dalam konsep pendaftaran merek di Indonesia tidak bersifat mutlak yang artinya suatu merek dapat dibatalkan selama terbukti melanggar peraturan perundang-undangan dan didaftarkan dengan dasar itikad tidak baik. Oleh karena itu perlindungan hukum bagi merek terdaftar tentu diberikan selama merek tersebut diakui oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun perlu diketahui perlindungan hukum tersebut dapat dicabut selama dibuktikan proses pendaftaran merek tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang merek di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Jened, Rahmi. *Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*". Jakarta: Kencana. 2015.
- Harahap, M Yahya. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Yuridis*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2021.

Jurnal

- Winarta, Frans H. "Perlindungan Atas Merek Terkenal." *Indonesian J. Int'l L.* 6 (2008): 82-89.
- Audina, Lidya Shinta. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Nature Republic Terhadap Pemalsuan Merek di Indonesia*. *Lentera Hukum* 3, (2016): 198-209.
- Andaniswari, Okky. *Well-Know Mark Overseas Legal Protection and Local Brands in Trademark Rights Violations*. *Journal of Private and Commercial Law* 3, (2019): 60-65.
- Azed, Abdul Bari. "Kedudukan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Serta Kebijakan HKI." *Indonesian Journal of International Law* 2, no. 4 (2005) .
- Sardjono, Agus. *HAKI dan Masyarakat Lokal Indonesia*. *Indonesian Journal of International Law* 2 (2004): 131-146.

- Tiopan, Demson, and Shelly Kurniawan. "The Politics of Law in the Madrid Protocol Ratification in the Form of President Regulation Related to Trademark Registration." *Technium Soc. Sci. J.* 10 (2020): 247-257.
- Antons, Christoph, and Kui Hua Wang. "Well-known trade marks, foreign investment and local industry: A comparison of china and Indonesia." *Deakin Law Review* 20, no. 2 (2015): 185-219.
- Sardjono, Agus, Brian Amy Prastyo, and Derezka Gunti Larasati. "Development of collective trademark for batik industry in kampung batik laweyan (laweyan batik's village), solo." *Indon. L. Rev.* 5 (2015): 33-50.
- Atmadja, Hendra Tanu. "Dampak Konvensi Internasional Terhadap Perkembangan Hukum Hak Cipta di Indonesia." *Indonesian J. Int'l L.* 1 (2003): 553-596.
- Djumadi. "Protection of Economic Rights for Inventors: A Review of Employment Relations." *JL Pol'y & Globalization* 55 (2016): 87-91.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.