

Windi Arista dan Santi Indriani, Prinsip *First to File* dalam Rangka Perlindungan Merek di Indonesia, Halaman 197-212

PRINSIP *FIRST TO FILE* DALAM RANGKA PERLINDUNGAN MEREK DI INDONESIA

Windi Arista¹ dan Santi Indriani²

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

E-mail: windi@stihpada.ac.id

² Universitas Baturaja

E-mail: santiindrianiubr@gmail.com

Abstract

Brand is part of business strategy and is the image and reputation of the company, especially for manufacturers. There are no manufacturers who do not use brands as the identity of their products or services. Brands are identities that distinguish a company from other companies. Because the Trademark Law in Indonesia adheres to a constitutive system where the principle of first to principal is upheld, so that those who register first hold exclusive rights and deserve legal protection. Trademark registration provides stronger protection against trademark infringement, especially if it conflicts with similar or similar brands. Many businesses realize the importance of using brands to distinguish their goods from competitors' goods, but not everyone realizes the importance of trademark protection through registration. One of the goals of the law is to realize social justice, and with this protection, justice will be realized.

Keywords: *Trademark Law; first to principal; Registration; Legal Protection*

Abstrak

Merek adalah bagian dari strategi bisnis dan merupakan citra dan reputasi perusahaan khususnya bagi produsen. Tidak ada produsen yang tidak menggunakan merek sebagai identitas produk atau jasanya. Merek adalah identitas yang membedakan suatu perusahaan dari perusahaan lain. Karena UU Merek di Indonesia menganut sistem konstitutif dimana asas *first to principal* yang dipegang, sehingga yang mendaftarkan pertama yang memegang hak eksklusif dan patut untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pendaftaran merek memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap pelanggaran merek, terutama jika bertentangan dengan merek yang serupa atau mirip. Banyak bisnis menyadari pentingnya menggunakan merek untuk membedakan barangnya dari barang pesaing, tetapi tidak semua orang menyadari pentingnya perlindungan merek melalui pendaftaran. Salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan masyarakat, dan dengan perlindungan ini, keadilan akan terwujud.

Kata Kunci : UU Merek; *first to principal*; Pendaftaran; Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Sebagai Hak Kekayaan Intelektual, merek (*trademark*) yang pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan jasa yang

dimiliki oleh perusahaan lain. Perdagangan barang dan jasa dimulai dengan merek. Pengusaha dapat menggunakan merek untuk menjaga dan memberikan jaminan kualitas barang dan jasanya (*an indication of origin*) juga dalam mencegah persaingan yang tidak

Windi Arista dan Santi Indriani, Prinsip *First to File* dalam Rangka Perlindungan Merek di Indonesia, Halaman 197-212

jujur dari pengusaha lain yang memiliki tingkah laku buruk yang berpotensi merusak reputasinya. Sebagai alat pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*), merek memberikan konsumen tingkat informasi tertentu tentang produk dan jasa yang dibuat oleh produsen. Selain itu, nilai merek telah meningkat sebagai akibat dari perkembangan periklanan saat ini, yang melibatkan penjualan barang dan jasa di seluruh dunia. Dengan bantuan media periklanan, pengusaha dapat meningkatkan permintaan pelanggan sambil mempertahankan kesetiaan pelanggan (*consumer's loyalty*) terhadap barang dan jasa mereka. Untuk bersaing di pasar global, merek ini memberikan keunggulan kepemilikan (*ownership advantages*).¹

Merek, sebagai karya intelektual, sangat penting untuk kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Merek memiliki nilai strategis bagi produsen dan konsumen. Produsen menggunakan merek untuk membangun reputasi perusahaannya dalam pemasaran selain untuk membedakan barangnya dari barang

perusahaan lain. Merek menjadi simbol harga diri bagi konsumen selain membuatnya lebih mudah untuk dikenali. Orang-orang yang sudah terbiasa membeli barang merek tertentu cenderung terus membeli barang merek tersebut untuk berbagai alasan, seperti karena mereka sudah mengenal merek tersebut sejak lama, atau karena mereka percaya pada kualitas produknya, sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas menjadi lebih jelas.²

Hak kekayaan intelektual atau *intellectual property right* termasuk hak merek. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari kegiatan kreatif kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki nilai ekonomi dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra adalah contoh nyata dari kemampuan intelektual tersebut.³

Fakta bahwa sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual (IPR) di Indonesia berkembang dari kata "hak milik intelektual" ke "hak kekayaan intelektual". Setelah Surat

¹ Rahmi Jened, *Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi* (Jakarta: Prenada Kencana, 2015).

² Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).

³ Primadiana Yunita, *HaKI dan Masyarakat Ekonomi ASEAN* (Malang: Cempluk Aksara, 2019).

Windi Arista dan Santi Indriani, Prinsip *First to File* dalam Rangka Perlindungan Merek di Indonesia, Halaman 197-212

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24/M/PAN/1/2000, istilah Hak Kekayaan Intelektual (tanpa Atas) telah disingkat menjadi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Kekayaan Intelektual) atau akronim HaKI telah digunakan secara resmi. Oleh karena itu, Hak Atas Kekayaan Intelektual tidak lagi dimaksudkan. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, yang mengubah nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI). Selanjutnya, pada Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 diubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (DJHKI).

HKI berarti hak milik atas kekayaan yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia. Seiring dengan pertumbuhan merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) Direktorat Merek HKI, merek tersebut harus dilindungi. Pendekatan hukum

untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HKI) menggunakan pendekatan hukum kebendaan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata.⁴Hak milik berdasarkan Pasal 570 KUH Perdata adalah:

Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

Hak milik menurut Pasal 570 KUH Perdata di atas merupakan hak untuk menggunakan sesuatu dengan leluasa dan untuk bertindak bebas terhadap sesuatu sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang ditetapkan oleh suatu otoritas yang memiliki otoritas untuk menetapkannya, dan

⁴ Riduan Syahraini, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 2004).

Windi Arista dan Santi Indriani, Prinsip *First to File* dalam Rangka Perlindungan Merek di Indonesia, Halaman 197-212

tidak ada undang-undang yang dapat mengganggu hak-hak orang lain.⁵ HKI adalah produk dari proses ciptaan dan penemuan manusia, yang merupakan produk immaterial yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar dan mahal. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak milik diperlukan untuk penegakan hukum yang tegas dan tidak merugikan pemilik merek yang terdaftar.

Perlindungan terhadap merek di Indonesia menganut sistem konstitutif dengan prinsip *first to file*. Secara sederhana ini dimaksudkan bahwa merek baru akan mendapatkan perlindungan apabila merek tersebut sudah didaftarkan ke pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM.⁶

Selain memberikan keamanan hukum bagi pemilik merek, pendaftaran merek juga dapat membantu bisnis. Suatu produk atau jasa dapat memiliki merek yang mencerminkan citra, identitas, dan kualitasnya sendiri.⁷ Merek yang memiliki citra, identitas, dan kualitas yang baik di mata pelanggan juga memiliki reputasi yang baik.

Membangun reputasi melalui merek yang terdaftar sangat penting karena reputasi dapat mengangkat sekaligus mempromosikan produk dan jasa perusahaan, menarik investor untuk berinvestasi. Ini karena reputasi merupakan faktor utama yang memengaruhi sikap dan perilaku konsumen atau investor terkait keberadaan produk dan jasa. Selain membantu produsen, perlindungan hukum terhadap merek dagang juga melindungi konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis masalah dengan menggunakan yuridis normatif dan sumber kepustakaan. Selain itu, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan mengenai merek dan peraturan turunannya, dan bahan hukum sekunder, yaitu karya akademik dan ahli. Bahan pustaka adalah data dasar dalam penelitian hukum normatif, yang dalam ilmu penelitian dianggap sebagai data sekunder. Data sekunder mencakup banyak hal, seperti

⁵ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid I Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan* (Jakarta: Penerbit Indonesia, 2002)

⁶ Asmara, A., Rahayu, S. W., & Bintang, S. , 2019. *Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar*. Syiah Kuala Law Journal, 3(2), 184-201

⁷Disemadi, H. S., & Kang, C. , 2021. *Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0*. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 54-71

Windi Arista dan Santi Indriani, Prinsip *First to File* dalam Rangka Perlindungan Merek di Indonesia, Halaman 197-212

surat-surat pribadi, buku-buku harian, dan dokumen resmi pemerintah.⁸

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder untuk menjelaskan bahan hukum primer, seperti 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.⁹ Kemudian penulis menggunakan bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹⁰

PEMBAHASAN

A. Prinsip “First To File” Dalam Konsep Pendaftaran Merek

Pasal 1 angka 5 UU Merek mendefinisikan hak merek sebagai berikut:

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan

menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Pasal 3 UU Merek menegaskan kembali bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Yang dimaksud dengan "terdaftar" adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat¹¹. Hak eksklusif atas suatu merek akan timbul dan diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang sudah mengajukan permohonan pendaftarannya dan kemudian disetujui untuk didaftar oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM (“kantor merek”).

Jika suatu merek tidak diajukan untuk pendaftaran oleh kantor merek, pengguna merek tersebut tidak dapat mengklaim hak atas mereknya karena merek tersebut sudah lama digunakan. Sebaliknya, prinsip pertama

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021)

⁹ Soerjono Soekanto

¹⁰ Soerjono Soekanto

¹¹ Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Windi Arista dan Santi Indriani, Prinsip *First to File* dalam Rangka Perlindungan Merek di Indonesia, Halaman 197-212

kali (*first to file*) menggunakan adalah prinsip di mana pihak pertama yang berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan adalah pihak pertama yang mengajukan permohonan pendaftaran dan telah disetujui oleh kantor merek untuk memperoleh hak eksklusif.

Dari perspektif produsen, merek digunakan sebagai tanda pengenalan atau tanda pembeda untuk menggambarkan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa yang mereka hasilkan sewaktu diperdagangkan. Dari sudut pandang ini, merek digunakan sebagai jaminan hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, dan untuk mempromosikan produk mereka untuk mencari dan memperluas pasar.¹²

Tanda yang memiliki daya pembeda (*inherently distinctiveness*) dapat dilindungi dengan cepat. Ketika datang ke merek, tanda yang bagus didaftarkan sebagai merek karena sebagian besar pelanggan tahu tentang tanda tersebut. Mereka juga tahu bagaimana merek berfungsi untuk membedakan, sehingga mereka tahu bagaimana konsumen akan bertindak terhadap tanda tersebut.

Tanda dengan daya pembeda tersebut untuk dapat dilindungi sebagai merek secara teoretis dapat dikategorikan.¹³

- 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

¹² Lidya Shinta Audina, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Nature Republic Terhadap Pemalsuan Merek di Indonesia*, Lentera Hukum, Vol. 3 (2016): 202

¹³ 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)

Windi Arista dan Santi Indriani, Prinsip *First to File* dalam Rangka Perlindungan Merek di Indonesia, Halaman 197-212

dilindungi sebagai merek meskipun dalam waktu yang panjang telah digunakan)

Istilah posisi “penggunaan merek” sangat penting dalam hukum merek. Tetapi istilah tersebut tidak didefinisikan secara tepat dalam UU Merek. Menilai secara doktrin, dalam tulisan Margareth Barreth, dapat disimpulkan bahwa Merek dapat digunakan untuk tujuan teknis atau nonteknis. Analisis teknikal dapat digunakan untuk produk seperti ukuran label merek, iklan, promosi, dan pengemasan. dengan cara apa pun (dicetak, dipahat, dll.). Penggunaan nonteknis mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pengemasan visual yang meniru identitas produk tanpa menggunakan etiket merek secara keseluruhan atau sebagian. Penggunaan merek dagang secara teknis tanpa izin pemilik merek telah dianggap sebagai pelanggaran merek dagang di seluruh dunia. Tidak semua negara secara eksplisit menetapkan penggunaan tanda di nonteknis, atau sering disebut lulus, sebagai pelanggaran hak merek dagang.¹⁴

Perlindungan Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Merek di Indonesia

Dalam kegiatan perdagangan dan penanaman modal, merek memainkan peran penting dalam membuat perdagangan barang atau jasa lebih mudah dan lebih lancar. Karena merek berfungsi sebagai semacam "penjual awal" bagi suatu produk kepada konsumen, merek dengan brand imagenya dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda atau daya pembeda yang sangat penting dan merupakan jaminan kualitas dari suatu produk. Apabila digunakan dengan benar dengan mempertimbangkan elemen bisnis dan manajemen yang baik, merek sebagai aset perusahaan dapat sangat menguntungkan. Dibutuhkan perlindungan hukum untuk merek karena peran pentingnya.

Di Indonesia, hak atas merek didasarkan atas pemakaian pertama dari merek tersebut. (*first to file*). Orang-orang yang mendaftarkan merek dianggap oleh undang-undang sebagai pemakai pertama merek tersebut, kecuali jika dapat dibuktikan dengan cara lain. Tujuan pendaftaran merek adalah untuk melindungi merek yang dianggap oleh undang-undang sebagai pemakai pertama dari penggunaan yang tidak sah. Dalam sistem pendaftaran merek

¹⁴ 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): 47

Windi Arista dan Santi Indriani, Prinsip *First to File* dalam Rangka Perlindungan Merek di Indonesia, Halaman 197-212

Indonesia, pendaftaran dilakukan melalui pemeriksaan terlebih dahulu ke Dirjen HAKI. Ini berarti bahwa merek itu sendiri diperiksa sebelum didaftarkan. Selain itu, jika permohonan pendaftaran merek memenuhi persyaratan formalitas dan substantif yang ditentukan oleh Undang-Undang Merek, yaitu jika ada pembeda. Penegakan hukum merek memerlukan dukungan dari pihak lain, terutama organisasi dan lembaga yang bergerak dalam bidang merek.

Perlindungan hukum terhadap merek dagang terdaftar mutlak diberikan oleh pemerintah kepada pemegang dan pemakai hak atas merek untuk menjamin:

- a. Kepastian berusaha bagi para produsen; dan
- b. Menarik investor bagi merek dagang asing, sedangkan perlindungan hukum yang diberikan kepada merek dagang lokal diharapkan agar pada suatu saat dapat berkembang secara meluas di dunia internasional.¹⁵

Metode preventif dan represif yang dapat digunakan untuk melindungi hak

kekayaan intelektual, terutama merek. Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum bagi rakyat ke dalam dua jenis ketika dia berbicara tentang kerangka perlindungan hukum berikut:

1. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, seperti yang diberikan kepada rakyat Indonesia oleh peradilan umum dan peradilan administrasi.
2. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dalam perlindungan preventif, orang diberi kesempatan untuk menyuarakan keberatan mereka (*inspraak*) atau pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah menjadi keputusan final. Ini sangat penting untuk tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk berhati-hati dalam membuat keputusan sendiri.

Menurut Hery Firmansyah, perlindungan yang mengarah pada tindakan pencegahan dikenal sebagai perlindungan hukum preventif. Tujuannya adalah untuk

¹⁵ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011)

Windi Arista dan Santi Indriani, Prinsip *First to File* dalam Rangka Perlindungan Merek di Indonesia, Halaman 197-212

mengurangi kemungkinan pelanggaran merek dagang. Langkah-langkah ini difokuskan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan hak eksklusif pemegang hak atas merek dagang terkenal di negara lain, dan mendorong pemilik merek untuk mendaftarkan merek mereka untuk melindungi hak mereka.¹⁶

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam upaya preventif adalah:

a. Faktor hukum.

Undang-undang No. 15 Tahun 2001 bertujuan untuk lebih memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dagang terkenal asing.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 5 undang-undang merek menentukan bahwa merek tidak dapat di daftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- 1) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- 2) Tidak milik daya pembeda;
- 3) Telah menjadi milik umum; atau

4) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

b. Faktor Aparat Direktorat Merek.

Aparat Direktorat Merek, Direktorat Jenderal HKI bertugas untuk memeriksa permohonan pendaftaran merek. Hal yang paling mendasar yang perlu dicermati oleh aparat Direktorat Merek:

1. Pendaftaran merek yang sama dan mirip dengan merek lain dapat terjadi karena kemampuan Direktorat Merek untuk melakukan filterisasi di awal pengajuan merek oleh masyarakat.
2. Direktorat Merek harus terus memperhatikan penguasaan bahasa asing stafnya, yang menjadi masalah utama saat melakukan pemeriksaan merek. Selain itu, kemajuan teknologi saat ini juga harus menjadi perhatian Direktorat Merek, seperti: masyarakat dapat menggunakan internet untuk segera mengetahui apakah merek yang akan didaftarkan tersebar luas.¹⁷

Merek digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang dibuat oleh satu

¹⁶ Hery Firmansyah

¹⁷ Hery Firmansyah

Windi Arista dan Santi Indriani, Prinsip *First to File* dalam Rangka Perlindungan Merek di Indonesia, Halaman 197-212

perusahaan dengan barang atau jasa yang dibuat oleh perusahaan lain yang sama. Oleh karena itu, merek adalah tanda pengenal asli dari barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, dan dengan demikian menggambarkan kepribadian (individualitas) dan reputasi barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha produsen tersebut selama proses perdagangan. Merek memiliki fungsi dari tiga sudut pandang: produsen, pedagang, dan konsumen. Produsen menggunakan merek untuk menjamin kualitas produk mereka, terutama mengenai kualitas, dan kemudian memasarkannya. Pedagang menggunakan merek untuk mempromosikan produk mereka untuk meningkatkan penjualan mereka, dan konsumen memilih apa yang mereka beli.¹⁸

Merek menjamin kualitas atau nilai barang dan jasa tersebut. Merek berfungsi sebagai sarana promosi atau reklame bagi produsen, pedagang, atau pengusaha-pengusaha yang menjual barang atau jasa tertentu. Selain itu, hal ini memberikan perlindungan dan jaminan kualitas kepada produsen. Menggunakan merek, pedagang

dapat memperluas dan mempertahankan pasar.

Keberhasilan era perdagangan global bergantung pada lingkungan usaha yang kompetitif. Merek memerlukan sistem yang lebih baik untuk melakukannya. Diperlukan penyempurnaan Undang-undang Merek Nomor 19 tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) yang juga dikenal sebagai Undang-undang Merek lama berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, serta pengalaman sebelumnya dengan administrasi merek.¹⁹

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari karya cipta manusia karena HAKI adalah hak yang lahir dari kemampuan atau karya cipta manusia. Dalam kasus di mana kreatifitas intelektual merupakan sumber daya, seseorang memiliki dua hak: hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi meliputi hak untuk memperoleh keuntungan finansial dari ciptaan dan produk

¹⁸ Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010).

¹⁹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, I. Umum

Windi Arista dan Santi Indriani, Prinsip *First to File* dalam Rangka Perlindungan Merek di Indonesia, Halaman 197-212

tersebut, serta hak terkait lainnya. Hak moral adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pelaku dan tidak dapat dihilangkan atau diambil tanpa alasan apa pun, bahkan jika hak cipta atau hak terkait tersebut telah ditransfer. Jika hak moral adalah pengakuan dan penghargaan atas produk, maka hak ekonomi adalah royalti dan penghargaan material kepada pencipta.²⁰ HAKI juga merupakan hak eksklusif, di mana pemegang hak mengontrol secara penuh atas barang yang melekat HAKI nya. Pemegang hak juga dapat memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk memanfaatkan atau memproduksi barang yang ia ciptakan dengan sistem lisensi.

Pengaturan undang-undang yang berkaitan dengan upaya pihak tertentu untuk menolak permohonan pendaftaran merek, termasuk upaya hukum dalam kasus pelanggaran hak cipta intelektual (HKI), terutama merek, dan penerapan sanksi sebagai bagian dari perlindungan merek. Setiap individu atau organisasi hukum memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hak kepada pihak lain untuk melindungi hak tersebut dan untuk mencegah pihak yang

mengajukan tuntutan melakukan tindakan hakim sendiri (*eigenrichting*). Mereka dapat mengajukan tuntutan ini ke pengadilan. Ada dua jenis perkara yang dapat diajukan ke pengadilan: tuntutan hak dan sengketa yang melibatkan Penggugat dan tergugat untuk membuat keputusan. Seringkali, tuntutan tersebut disebut sebagai "gugatan". Contohnya termasuk gugatan mengenai warisan, wanprestasi atau ingkar janji, perbuatan melawan hukum, pembatalan Hak Kekayaan Intelektual, dan sebagainya. Tuntutan tambahan diajukan ke pengadilan oleh seorang atau lebih "pemohon" yang tidak memiliki sengketa. Misalnya, mereka mengajukan permohonan untuk menjadi wali anak yang belum dewasa (pengampuan), pengangkatan anak, penetapan sementara pengadilan, dan sebagainya. Tuntutan jenis ini dikenal sebagai "Permohonan".²¹

Kesuksesan suatu gugatan di pengadilan tidak hanya tergantung pada alasan pengajuan gugatan dan bukti pendukungnya; persiapan awal juga sangat penting. Langkah-langkah awal itu juga dilakukan untuk memastikan bahwa gugatan

²⁰ Much Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia* (Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita) (Yogyakarta: Penerbit Buku Biru, 2012).

²¹ Djamal, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2009).

Windi Arista dan Santi Indriani, Prinsip *First to File* dalam Rangka Perlindungan Merek di Indonesia, Halaman 197-212

tidak sia-sia, selain memenuhi kewenangan pengadilan di mana gugatan diajukan.

Upaya hukum yang dapat digunakan dalam kasus pelanggaran HKI, yaitu:

1) Gugatan Ke Pengadilan Niaga

Langka pertama yang dapat dilakukan oleh pemilik merek yang sah, yaitu pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Niaga terhadap pihak yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau seluruhnya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.²²

Dalam sistem lisensi, selain pemilik merek, penerima lisensi terdaftar juga dapat mengajukan gugatan, baik sendiri maupun bersama pemilik merek terdaftar. Selama pemeriksaan, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, distribusi, dan penjualan barang atau jasa

yang menggugat untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

Terhadap tuntutan penyerahan barang kepada tergugat, hakim dapat juga memerintahkan bahwa penyerahan barang tersebut dapat dilaksanakan, setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

2) Pengajuan Kasasi

Terhadap putusan pengadilan Niaga, penyelesaian sengketa merek dapat diajukan kasasi dengan tata cara mengajukan permohonan kasasi sebagai berikut:

- a. Permohonan kasasi harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan kasasi yang diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkannya kepada panitera yang memutuskan gugatan.
- b. Pemohon kasasi harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

²² Hery Firmansyah

Windi Arista dan Santi Indriani, Prinsip *First to File* dalam Rangka Perlindungan Merek di Indonesia, Halaman 197-212

- c. Panitera harus mengirimkan permohonan kasasi dalam waktu 2 (dua) hari setelah tanggal putusan kasasi.
- d. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera tidak lebih dari 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerimanya. Panitera harus menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktu 2 (dua) hari setelah diterima.
- e. Panitera harus menyerahkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemohon kasasi menerima kontra memori.
- f. Mahkamah Agung harus memeriksa berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima.
- g. Sidang acara pemeriksaan permohonan kasasi dilakukan dalam waktu paling lama (enam puluh) hari setelah tanggal di mana Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi.
- h. Keputusan tentang permohonan kasasi harus diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum setelah Mahkamah Agung menerimanya.
- i. Paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi, panitera Mahkamah Agung harus memberikan isi putusan kasasi kepada panitera.
- j. Dalam waktu dua hari setelah menerima putusan kasasi, juru sita harus menyampaikan isi putusan kepada pemohon dan termohon kasasi.
- k. Penetapan Sementara
Penetapan sementara ini, juga disebut *injunction*, baru di sistem hukum acara Indonesia. Sistem yang sering digunakan adalah penetapan sementara ini dalam sistem hukum kekayaan umum. Sementara prinsip-prinsip yang digunakan tetap sama pada praduga tak bersalah atau asumsi ketidakbersalahan. Penetapan sementara ini harus

digunakan sebagai langkah hukum untuk melawan pihak yang melakukan tindakan yang diduga akan merugikan pemohon dan melanggar merek terdaftar.

Prinsip-prinsip penting berkaitan dengan merek juga ditemukan di dalam UU Merek Indonesia. Setidaknya ada 10 prinsip penting yang dapat disimpulkan dari UU Merek tersebut, yaitu:

1. Tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa tertentu dengan barang atau jasa lain disebut merek. UU Merek Indonesia tidak memasukkan elemen baru seperti suara, bau, dan bentuk produk; itu hanya menggunakan elemen konvensional seperti gambar, nama, kata, huruf, angka, dan kombinasi dari elemen-elemen tersebut untuk menentukan tanda merek.
2. Perlindungan merek diberikan berdasarkan permohonan, artinya pendaftaran merek adalah syarat utama untuk mendapatkan perlindungan merek.
3. Pihak yang mengajukan merek tidak hanya dibatasi pada individu (*persoon*), tetapi juga pada badan hukum (*recht persoon*) atau organisasi tertentu;
4. Tidak seperti cabang HKI lainnya, jangka waktu perlindungan merek dapat diperpanjang jika permohonan dilakukan dua bulan sebelum jangka waktu tersebut berakhir;
5. UU Merek menghilangkan perlindungan indikasi asal yang tidak perlu didaftarkan dalam hal pendaftaran;
6. Menurut UU Merek, pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya dianggap sebagai pemilik merek yang sah;
7. Prinsip pemohon merek yang beritikad baik diterapkan dalam UU Merek, yang berarti hanya pihak yang berhak terhadap merek yang dapat mengajukan permohonan merek;
8. Penghapusan merek direktorat jenderal terjadi karena beberapa

Windi Arista dan Santi Indriani, Prinsip *First to File* dalam Rangka Perlindungan Merek di Indonesia, Halaman 197-212

- alasan, yaitu: a) inisiatif DJHKI; b) permohonan pemegang merek; c) keputusan pengadilan mengenai gugatan penghapusan merek; dan d) jangka waktu pendaftaran merek tidak diperpanjang;
9. Hanya dapat diajukan kasasi atas keputusan Pengadilan Niaga untuk mempercepat penyelesaian perkara merek;
 10. Menurut UU Merek, proses tuntutan pidana didasarkan pada delik aduan. Dalam hal ini, pemilik merek yang dirugikan harus melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain sebelum tuntutan tersebut diproses oleh penyidik.²³

KESIMPULAN

Satu-satunya cara untuk mendapatkan perlindungan hukum atas merek dalam perdagangan barang dan jasa adalah melalui pendaftaran di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Merek. Perlindungan ini sangat

penting untuk mencegah praktik yang tidak jujur, seperti pemalsuan dan pembajakan, dan untuk memperoleh kepastian hukum. Dengan demikian, negara telah menetapkan undang-undang perlindungan merek disesuaikan dengan kemajuan zaman untuk mengakomodasi semua kepentingan.

Pemilik merek diharapkan dapat mendaftarkan merek mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam proses perdagangan barang dan jasa. Selain itu, pengalihan dan penghapusan hak atas merek harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan undang-undang untuk memastikan perlindungan hukum. Pelanggaran hak atas merek harus ditindak. Untuk alasan ini, perangkat hukum yang berkaitan dengan merek harus dibuat oleh sumber daya manusia yang kuat dan berpengalaman dalam menangani masalah merek. Perangkat hukum ini diharapkan memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggarnya, sehingga masyarakat menjadi lebih waspada terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan merek. Selain itu, dianggap penting untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui merek.

²³ Utomo Suryo Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Windi Arista dan Santi Indriani, Prinsip *First to File* dalam Rangka Perlindungan Merek di Indonesia, Halaman 197-212

Sangat penting bagi pengusaha dan masyarakat umum untuk menjadi sadar akan pentingnya menjaga proses perdagangan barang dan jasa yang sehat dan mencegah praktik curang dibidang merek.

DAFTAR PUSTAKA

- 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): 47
- Asmara, A., Rahayu, S. W., & Bintang, S. , 2019. *Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar*. Syiah Kuala Law Journal, 3(2), (2019):184-201
- Djamal, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2009
- Disemadi, H. S., & Kang, C, *Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0*. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), (2021): 54-71
- 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.
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid I Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan*. Jakarta: Penerbit Indonesia, Hil-Co, 2002.
- Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Lidya Shinta Audina, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Nature Republic Terhadap Pemalsuan Merek di Indonesia*, Lentera Hukum, Vol. 3 (2016): 202
- Much Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia* (Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita). Yogyakarta: Penerbit Buku Biru, 2012.
- Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Primadiana Yunita, *HaKI dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Malang: Cempluk Aksara, 2019.
- Rahmi Jened, *Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenada Kencana, 2015
- Riduan Syahraini, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021.
- Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010.
- Utomo Suryo Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.