

PENDAFTARAN HAK MEREK BERDASARKAN PENERAPAN PRINSIP

Riswanda Ibnu Haikal¹, Lutfian Ubaidillah²
haikalriswanda09@gmail.com¹, lutfian.ubaidillah17@gmail.com²
Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Globalisasi telah mempengaruhi percepatan pertumbuhan ekonomi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sosial, ekonomi, dan budaya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah mempercepat aktivitas perdagangan baik barang maupun jasa. Di tengah persaingan bisnis yang ketat, peran merek dagang menjadi semakin penting. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mengacu pada hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau penemu sebagai hasil dari aktivitas kreatif dan intelektual mereka. Merek dagang memainkan peran vital dalam memperlancar dan mengembangkan perdagangan barang dan jasa di era globalisasi, sebagai simbol identitas produk, alat promosi dagang, jaminan kualitas, dan penunjuk asal-usul. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan merek sebagai tanda grafis seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, untuk membedakan produk atau jasa dalam perdagangan. Prinsip first to file bertujuan memberikan kepastian hukum dan mendorong pemilik merek untuk segera mendaftarkan merek mereka setelah digunakan secara komersial, melindungi mereka dari klaim oleh pihak lain. Penerapan prinsip first to file memudahkan proses pendaftaran merek dengan mempercepat prosedur dan mengurangi birokrasi, memungkinkan pemilik merek untuk segera melindungi bisnis mereka. Namun, sistem ini juga menghadapi risiko seperti pendaftaran dengan niat buruk oleh pihak lain, yang dapat merugikan pemilik asli merek. Beberapa negara menerapkan prinsip "good faith" untuk mencegah penyalahgunaan sistem ini. Secara keseluruhan, penerapan prinsip first to file dalam pendaftaran merek bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mendorong pendaftaran yang proaktif, dan menyederhanakan proses pendaftaran. Merek memainkan peran sentral dalam perlindungan hak komersial dan nilai ide. Studi ini mengulas kasus pengadilan terkait gugatan pembatalan merek, menyoroti pentingnya perlindungan hukum merek dalam konteks hukum Indonesia.

Kata Kunci: Globalisasi, Hak Kekayaan Intelektual, Merek Dagang, Prinsip First to File, Pendaftaran Merek, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Adanya pengaruh globalisasi dalam kehidupan masyarakat mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat baik di bidang sosial, ekonomi dan budaya. Perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi menjadikan kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam perkembangan dunia bisnis pun banyak sekali persaingan yang terjadi, terutama terkait merek dagang.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Rights yang memiliki pengertian hak yang dimiliki oleh penemu/pencipta secara eksklusif (khusus) sebagai halnya aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru dari penemu/pencipta. Merek merupakan termasuk bagian penting dari kelancaran dan pengembangan perdagangan barang dan jasa yang terjadi pada era globalisasi, karena merek adalah bagian karya dan wujud intelektual yang harus dilindungi. Hak merek dagang dapat berfungsi sebagai lambang yang membedakan barang atau jasa yang diperdagangkan suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain (product identity), instrument promosi

dagang (means of trade promotion), kualitas dari barang atau jasa (quality guarantee), dan penunjukan atas barang atau jasa yang dihasilkan (source of origin).

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa pengertian merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Penerapan prinsip first to file ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong para pemilik merek untuk segera mendaftarkan merek mereka guna melindungi hak-hak mereka. Prinsip first to file, para pemilik merek diharapkan lebih proaktif dalam melakukan pendaftaran merek, sehingga dapat melindungi merek mereka dari penggunaan atau pendaftaran oleh pihak lain.

Penerapan prinsip first to file dalam pendaftaran merek memiliki beberapa manfaat. Pertama, sistem ini mendorong para pemilik merek untuk segera mendaftarkan merek mereka setelah merek tersebut diciptakan atau digunakan secara komersial. Dengan demikian, pemilik merek dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap merek mereka dan mencegah pihak lain mengklaim hak tersebut. Kedua, sistem first to file memudahkan proses pendaftaran merek dengan menyederhanakan prosedur dan mengurangi birokrasi. Para pemilik merek dapat mengajukan pendaftaran mereka ke lembaga yang berwenang dengan proses yang relatif cepat dan efisien. Hal ini memungkinkan para pemilik merek untuk segera memulai dan melindungi aktivitas bisnis mereka tanpa harus menunggu lama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun, penting untuk diingat bahwa penerapan prinsip first to file juga memiliki beberapa risiko. Salah satu risikonya adalah kemungkinan adanya pendaftar yang dengan sengaja mendaftarkan merek yang sudah digunakan oleh pihak lain, dengan tujuan untuk mengambil keuntungan atau merugikan pemilik asli merek. Untuk mengatasi risiko ini, beberapa negara juga menerapkan prinsip "good faith" atau "niat baik" dalam menilai pendaftaran merek, sehingga mencegah penyalahgunaan sistem first to file.

Peran kedudukan merek yang memiliki peran penting dalam dunia perdagangan untuk mengenal suatu merek tersebut maka dalam hal ini sangat penting juga memberikan perlindungan terhadap merek yang apabila semakin terkenalnya merek perusahaan tersebut secara luas di masyarakat, maka memungkinkan terjadinya para pesaing yang tidak beriktikad baik dengan cara pembajakan, meniru merek, atau bahkan dengan pemalsuan untuk memperkaya diri sendiri dalam kurun waktu singkat.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip first to file dalam pendaftaran merek bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mendorong pendaftaran merek yang lebih proaktif, dan menyederhanakan proses pendaftaran. Dengan sistem ini, pemilik merek dapat lebih efektif melindungi hak-hak mereka dan membangun merek yang kuat dan berdaya saing di pasar. Merek merupakan salah satu aspek yang berkaitan dengan haki, yang biasanya berkaitan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Penerapan prinsip first to file juga mendorong pemilik merek untuk segera mendaftarkan merek mereka setelah diciptakan atau digunakan secara komersial. Dalam sistem ini, para pemilik merek harus aktif dan proaktif dalam melindungi merek mereka dengan mengajukan pendaftaran sesegera mungkin. Dengan demikian, sistem ini memberikan insentif bagi pemilik merek untuk melindungi merek mereka dan menghindari risiko kehilangan hak merek akibat pendaftaran oleh pihak lain.

Masalah merek menjadi sangat penting jika ditinjau dari aspek hukum, tidak dapat disanggah di Indonesia permasalahan penggunaan merek oleh pihak yang tidak memiliki

hak sering terjadi seperti kasus dari penggunaan merek dagang Mohindar H B selaku penggugat dengan PT. Manggala Putra Perkasa, karena menurut Bapak Mohindar, PT PRLI tidak beritikad baik dalam mendaftarkan merek dagang tersebut, Bapak Mohindar mengajukan gugatan pada tanggal 22 Agustus 2022. Mohindar HB selaku pemegang pengalihan merek dari Jon Whiteley pada tahun 1986 dengan nomor pendaftaran merk 173934 di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggugat merk dagang Polo by Ralph Lauren yang digunakan perusahaan produksi kaos Polo di Indonesia yakni PT Polo Ralph Lauren Indonesia (PT PRLI) dan pemegang Merk Polo lainnya dari PT Manggala Putra Perkasa (PT MPP) serta atas nama Fahmi Babra. Suatu merek dapat digugat pembatalan pendaftaran merek yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan berbagai alasan yang terdapat pada pasal 4, pasal 5, atau pasal 6 uu merek. Pembatalan pendaftaran merek dilakukan dengan mencoret merek yang bersangkutan daftar umum merek. Akibat dari dibatalkannya dan dihapuskannya pendaftaran merek yaitu berakhirnya perlindungan hukum merek yang bersangkutan.

KAJIAN TEORI

Hak Merek dalam ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari sebuah hak Milik Industri. Konvensi yang mengatur perihal Merek adalah Konvensi Paris. Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi suatu perusahaan. Pada mulanya Merek hanya diakui untuk barang, sedangkan pengakuan untuk Merek Jasa barulah diakui Konvensi Paris pada perubahan di Lisabon 1958. Di Inggris pun Merek Jasa baru bisa didaftarkan dan mempunyai konsekuensi yang sama dengan Merek Barang setelah adanya ketentuan yang baru diberlakukan pada Oktober 1986, yaitu undang-undang hasil revisi pada Tahun 1984 atas Undang-Undang Trade Marks 1938. Mengenai Merek Jasa tersebut di Indonesia barulah dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Merek memberikan fungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lain dengan memberikan tanda, seperti yang telah didefinisikan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tanda tersebut harus memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Dalam prakteknya, merek digunakan untuk membangun loyalitas konsumen.

Merek adalah simbol, tanda, kata, frase, gambar, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan produk atau layanan dari satu perusahaan atau penyedia dengan yang lain. Merek memiliki tujuan utama untuk membantu konsumen mengenali produk atau layanan tertentu, menciptakan identitas unik, membedakan dari pesaing, dan membangun hubungan emosional dengan pelanggan.

Pengertian merek berdasarkan dengan perspektif hukum yang disepakati secara internasional adalah tanda atau serangkaian tanda yang menyatakan asal produk atau jasa dan membedakannya dari para pesaing.

Definisi merek sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek menjelaskan bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Salah satu perkembangan di bidang Merek adalah munculnya perlindungan terhadap tipe Merek baru atau yang disebut sebagai Merek nontradisional. Dalam Undang-Undang

ini lingkup Merek yang dilindungi meliputi pula Merek suara, Merek tiga dimensi, Merek hologram, yang termasuk dalam kategori Merek nontradisional tersebut.

Selanjutnya, beberapa penyempurnaan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemohon Merek. Untuk lebih memudahkan bagi Pemohon dalam melakukan pendaftaran Merek perlu dilakukan beberapa revisi atau perubahan berupa penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek. Adanya pengaturan tentang persyaratan minimum Permohonan akan memberikan kemudahan dalam pengajuan Permohonan dengan cukup mengisi formulir Permohonan, melampirkan label atau contoh Merek yang dimohonkan pendaftaran, dan membayar biaya Permohonan. Dengan memenuhi kelengkapan persyaratan minimum permohonan tersebut, suatu permohonan merek akan diberikan tanggal penerimaan atau filing date.

Jika dilihat dari pengertian merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terdapat unsur-unsur terpenting dari suatu merek, yaitu :

- 1) Merek yang digunakan sebagai tanda;
- 2) Merek harus memiliki daya pembeda;
- 3) Merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang/atau jasa.

Dalam bidang usaha dimasyarakat pemberian suatu merek pada sebuah produk barang/jasa yang dijual dan juga pemberian suatu nama sebuah perusahaan adalah salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu usaha. Pemberian merek yang baik sebagai identitas untuk jenis produk, jaminan mutu, simbol reputasi bisnis dan sebagai sebuah lambang citra positif.

Menurut Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menjelaskan beberapa fungsi merek , antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan yang lain (product identity). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan sehingga merek diberi kelas-kelas tertentu yang sejenis.
- b. Sebagai alat atau sarana promosi untuk berdagang (means of trade promotion). Promosi dilakukan melalui iklan. Merek merupakan salah satu goodwill untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.
- c. Sebagai penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (source of origin). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkannya dengan produsen atau daerah/negara asalnya.
- d. Sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa (quality guarantee). Hal ini menguntungkan pemilik merek dan juga memberikan perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
- e. Sebagai alat bukti kepemilikan atas merek.

Merek meliputi 2 lingkup, yaitu :

1. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum, untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya;
2. Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum, untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Selain 2 (dua) lingkup merek di atas, UU Merek dan Indikasi Geografis juga memberikan perlindungan terhadap merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri

umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Permohonan pendaftaran merek sebagai merek kolektif hanya dapat diterima jika dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. Selain penegasan mengenai penggunaan merek kolektif, permohonan wajib disertai dengan salinan ketentuan penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif. Ketentuan mengenai penggunaan merek kolektif paling sedikit memuat pengaturan mengenai :

- a. sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan; dengan adanya ketentuan antara lain mengenai sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa serta pengawasannya, terkandung pengertian adanya persyaratan yang harus diikuti oleh pihak yang ikut menggunakan merek kolektif yang bersangkutan;
- b. pengawasan atas penggunaan merek kolektif; dan
- c. sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan merek kolektif.

1. Tujuan Perlindungan Merek

Hak eksklusif atas merek yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. menggunakan sendiri merek tersebut;
- b. memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
- c. Selain memiliki tujuan sebagaimana tersebut di atas, merek juga memiliki fungsi sebagai berikut :
- d. sebagai salah satu tanda pengenal untuk membedakan barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa lainnya;
- e. sebagai alat promosi/iklan barang atau jasa;
- f. sebagai dasar untuk membangun citra/reputasi dan memberikan jaminan atas mutu produk barang atau jasa tersebut;
- g. sebagai petunjuk asal barang atau jasa agar lebih mudah dikenali oleh konsumen.

2. Pendaftaran Merek

1) Proses Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek adalah proses hukum yang dilakukan oleh pemilik merek dagang untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap merek mereka. Tujuan utama pendaftaran merek adalah untuk memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek dalam menggunakan merek tersebut dalam hubungan dengan produk atau layanan mereka, serta untuk melindungi merek dari penggunaan tidak sah atau pencatutan oleh pihak lain. Merek baru mendapatkan perlindungan hukum apabila didaftarkan oleh pemiliknya, untuk itu harus ada peran aktif dari pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya. Merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang beritikad baik.

Peraturan hukum mengenai merek di Indonesia menganut sistem “first to file”, sehingga yang pertama kali mendaftarkan adalah berhak atas kepemilikan suatu merek. Sistem “first to file” bertujuan untuk merek tersebut dilindungi oleh peraturan perundang-undangan 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. Sebelum mengajukan pendaftaran merek, penting untuk melakukan penelitian terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa merek yang ingin Anda daftarkan belum digunakan oleh pihak lain dan memiliki kemungkinan besar untuk diterima oleh lembaga pendaftaran merek. Penelitian ini dapat melibatkan pencarian dalam basis data merek dagang yang ada. Setelah memastikan bahwa merek yang akan didaftar memiliki potensi untuk didaftarkan dapat mengajukan aplikasi pendaftaran merek ke lembaga yang berwenang.

Sebuah merek dapat disebut merek bila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Pembeda yang cukup ialah sebuah tanda yang dipakai (*sign*) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, merek harus dapat memberikan penentuan (*individuali sering*) pada barang atau jasa yang bersangkutan.

Dalam pendaftaran merek dikenal dua sistem pendaftaran, yakni sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif yang biasa juga disebut sistem pasif memberikan asumsi bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek terdaftar tersebut sebagai pemakai pertamanya.

Melalui sistem ini tidak diselidiki siapa pemilik asli yang bersangkutan, hanya diperiksa apakah sudah lengkap permohonannya dan apakah tidak ada pemilik merek yang serupa yang terlebih dahulu mendaftarkan. Sedangkan sistem konstitutif adalah pihak yang berhak atas suatu merek yaitu pihak yang mendaftarkan mereknya. Pihak pendaftar adalah pihak satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak lain harus menghormati haknya.

2) Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan

Pendaftaran merek memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut dalam bisnis mereka dan memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap penggunaan tidak sah oleh pihak lain. Tidak semua tanda yang memenuhi daya pembeda dapat didaftar sebagai sebuah merek. Permohonan pendaftaran merek yang diajukan pemohon yang beritikad tidak baik tidak dapat didaftar.

Merek yang mirip atau identik dengan merek yang sudah ada dan telah didaftarkan oleh pihak lain biasanya tidak akan diterima. Ini untuk mencegah kebingungan di antara konsumen. Merek yang terlalu deskriptif atau umum, yang hanya menggambarkan produk atau layanan dengan kata-kata biasa, mungkin ditolak karena kurang memiliki kemampuan untuk membedakan produk atau layanan.

Tentang permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas intinya masih sama dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yakni Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama enam bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*).

Terkait tanggal Penerimaan Permohonan, sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka bagi permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum (formulir Permohonan yang telah diisi lengkap; label Merek; dan bukti pembayaran biaya) diberikan Tanggal Penerimaan. Demikian pula, tertera pada bagian Pendaftaran Merek pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, 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.

Selanjutnya pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan :

1. Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.
2. Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
 - a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
3. Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad 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.

Merek harus didaftarkan dengan iktikad baik. Jika suatu merek ditolak untuk pendaftaran, pemohon biasanya memiliki opsi untuk mengajukan banding atau memberikan klarifikasi terhadap alasan penolakan tersebut, tergantung pada yurisdiksi dan peraturan yang berlaku. Pendaftaran merek dengan iktikad baik sangat penting dikarenakan berhubungan dengan persaingan bisnis dan reputasi pemilik merek.

3. Perlindungan Hukum Merek

1. Perlindungan Hukum Pendaftar Pertama

Perlindungan hukum bagi pendaftar pertama (atau "first-to-file") merujuk pada prinsip dalam hukum merek dan hak kekayaan intelektual di mana hak atas merek atau hak lainnya diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek atau hak tersebut, tanpa mempertimbangkan siapa yang pertama kali menggunakan atau mengembangkan merek atau hak tersebut dalam praktik.

Pada dasarnya, dalam sistem "first-to-file", pendaftar pertama memiliki hak

eksklusif atas merek atau hak kekayaan intelektual yang diajukan dalam aplikasi pendaftaran, meskipun mereka mungkin tidak pertama kali menggunakan merek tersebut dalam komersial. Hal ini berbeda dari sistem "first-to-use", di mana hak diberikan kepada pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut dalam bisnis atau komersial, terlepas dari siapa yang pertama kali mendaftarkannya. Indonesia menganut sistem konstitutif dalam sistem pendaftaran mereknya, sehingga yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut, pihak yang mendaftarkan dialah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya pendaftar sebagai hak mutlak.

Sistem "first-to-file" umumnya memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dalam hal kepemilikan merek dan hak kekayaan intelektual, karena hak diberikan berdasarkan siapa yang pertama kali mendaftarkan, bukan siapa yang pertama kali menggunakan. Pendaftaran dalam menggunakan sistem "first-to-file", ini juga dapat memberikan peluang bagi pihak yang tidak bermaksud menggunakan merek dengan baik atau bahkan menyalahgunakannya untuk tujuan komersial.

2. Akibat Pembatalan Merek

Pembatalan pendaftaran merek adalah proses hukum di mana pihak tertentu berusaha untuk menghapus atau membatalkan pendaftaran merek dagang yang telah diberikan kepada pemiliknya. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti klaim bahwa merek tersebut tidak pantas untuk dilindungi, merupakan pelanggaran terhadap hak merek dagang yang sudah ada, atau terdapat ketidakakuratan dalam pendaftaran.

Menurut teori hukum merek, suatu yang merupakan daya pembeda (disinctiveness) diuji ketika fase pendaftaran melalui prosedur keberatan, atau ketika dalam jangka waktu perlindungan merek terdaftar melalui prosedur pembatalan dalam uji keabsahan hak merek terdaftar. Pembatalan hak merek dagang merujuk pada proses hukum di mana pihak tertentu berusaha untuk menghapus atau membatalkan hak merek dagang yang telah diberikan kepada pemilik merek dengan berbagai macam sebab akibat merek tersebut harus dibatalkan.

Permasalahan mengenai hak merek yang sering terjadi ialah karena suatu pelanggaran hak atas merek yang dimiliki oleh seseorang ataupun sebuah perusahaan. Salah satu yang merupakan bentuk pelanggarannya berupa perbuatan peniruan atau penggunaan merek milik pihak lain secara tidak sah. Peniruan merek terutama merek asing sesungguhnya sudah terjadi sejak lama, yaitu sejak peraturan merek menganut sistem deklaratif ketika berlaku undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Akibatnya di masyarakat banyak terjadi sengketa merek yang penyelesaiannya sampai ke pengadilan.

Penghapusan merek terdaftar yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Penghapusan merek diatur dalam pasal 72 dan 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengaturan merek selain dikenal mekanisme penghapusan pendaftaran merek, juga terdapat mekanisme pembatalan merek terdaftar. Pendaftaran merek hanya dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan.

4. Perlindungan Merek di Indonesia

Sistem perlindungan merek yang berlaku di Indonesia adalah bahwa sejatinya istilah yang tepat bukanlah "pemilik merek", melainkan "pemilik/pemegang hak atas merek terdaftar", karena sang pemilik hak tersebut memperoleh haknya melalui klaimnya dalam bentuk pendaftaran ke DJKI. Suatu merek bebas dipergunakan bukan dimiliki oleh siapa saja, sampai ada orang yang mengklaim hak eksklusif atas merek tersebut melalui

pendaftaran.

Pada umumnya, negara-negara dengan sistem hukum civil law, termasuk Indonesia, menganut sistem First to file dalam memberikan hak merek. Berdasarkan sistem First to file tersebut, pemilik merek, termasuk merek terkenal, harus mendaftarkan mereknya di Ditjen HKI untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya dan perlindungan hukum. Hak eksklusif tidak dapat diperoleh pemilik merek hanya dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa ia adalah pemakai pertama merek tersebut di Indonesia. First-to-file system berarti bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran diberi prioritas untuk mendapatkan pendaftaran merek dan diakui sebagai pemilik merek yang sah.

Prinsip first to file yang dianut dalam sistem perlindungan Merek di Indonesia membuat siapapun baik perorangan maupun badan hukum yang pertama kali mendaftarkan suatu merek untuk kelas dan jenis barang/jasa tertentu, dianggap sebagai pemilik hak atas merek yang bersangkutan untuk kelas dan jenis barang/jasa tersebut.

Ini didukung pula dengan adanya pernyataan tertulis yang harus dibuat oleh si pemohon pendaftaran merek dan diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan, dimana isinya menyatakan bahwa benar dirinya adalah pemilik hak atas merek tersebut, dan untuk itu berhak mengajukan pendaftaran atas merek yang dimaksud. Klaim ini tidak berlaku mutlak karena bisa ditentang melalui gugatan pembatalan merek jika dapat dibuktikan bahwa merek tersebut seharusnya tidak didaftar termasuk karena itikad tidak baik, atau pendaftarannya semestinya ditolak. Gugatan penghapusan merek juga bisa diajukan manakala si pemegang hak merek tidak mempergunakan merek tersebut pada perdagangan barang/jasa sebagaimana terdaftar selama tiga tahun berturut-turut, sehingga merek tersebut bisa kembali bebas dipakai oleh siapa saja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk perlindungan hukum dalam pendaftaran merek dagang sesuai dengan prinsip first to file

Implementasi hak kekayaan intelektual merupakan tugas besar yang harus dihadapi Pemerintah Indonesia saat ini. Sistem teknologi informasi dan ekonomi masyarakat menjadikan kegiatan perdangan berkembang dengan sangat pesat. Persaingan dalam bidang usaha yang semakin ketat mendorong pelaku usaha untuk memunculkan ide kreativitas yang berbeda. Maka karena itu melakukan pendaftaran terhadap sesuatu yang telah dituangkan dalam karya adalah merupakan hak kekayaan intelektual yang harus didaftarkan.

Banyaknya para pelaku usaha dengan berbagai merek produk baru yang dikenalkan, menjadikan penggunaan terhadap suatu merek sebagai kekuatan pendorong bagi suatu produk di pasar. Sebuah merek diciptakan dengan komposisi jenis, gambar dan warna yang unik dapat menarik para konsumen untuk melakukan pembelian. Merek juga menjadi identitas produk atau identitas badan usaha itu sendiri sehingga calon konsumen dapat dengan mudah menemukannya.

Merek memiliki fungsi untuk memberikan identitas pada suatu barang, sehingga dapat dibedakan barang tersebut milik seseorang atau lembaga. Jika dilihat sudut pandang produsen, merek dipakai sebagai jaminan kualitas dan kemudahan penggunaan hasil produksi serta hal-hal lain yang berkaitan dengan teknologinya.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, merek didefinisikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, suara, hologram atau kombinasi dari beberapa unsur tersebut yang bertujuan guna membedakan barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dalam aktivitas perdagangan. Keteraturan

penggunaan merek adalah guna mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum atas sebuah hak merek tersebut. Perlindungan merek merupakan salah satu agenda dalam menjamin pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

Merek yang telah dibuat oleh seseorang diharapkan memiliki perlindungan hukum, oleh karena itu seharusnya merek tersebut didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut agar dapat memberikan hak khusus kepada pemilik merek guna mencegah pihak lain yang menggunakan karya yang telah dibuat. Di Indonesia sistem perlindungan merek menganut sistem first to file, dimana dalam sistem perlindungan tersebut setiap orang atau badan hukum yang pertama kali mendaftarkan mereknya yang diakui.

Dalam prakteknya terdapat kasus sengketa mengenai merek, yakni kasus Polo Ralph Lauren (Polo), sengketa ini bermula ketika Mohindar H.B selaku penggugat merasa terganggu karena adanya penggunaan merek dagang Polo oleh pihak lain. Pihak lain yang dimaksud adalah PT Polo Ralph Lauren Indonesia (PT PRLI) selaku tergugat dan PT Manggala Putra Perkasa (PT MPP) selaku turut tergugat. Penggugat mengaku mendapatkan merek Polo ini berdasarkan pengalihan merek dari Jon Whiteley pada tahun 1986 dengan nomor pendaftaran 173934. Berbeda dengan pernyataan dari PT. PRLI, bahwa merek polo ini pertama kali adalah milik Jon Whiteley yang di alihkan kepada Bapak Fong Franky selaku direktur PT. MPP dan Bapak Fong Franky tidak pernah mengalihkan merek ini kepada siapapun. Pada tahun 2016, PT. MPP mengalihkan hak mereknya kepada PT PRLI. Yang mana berdasarkan pengalihan ini, mengakibatkan hak atas merek tersebut telah sah beralih kepada PT PRLI.

Penggugat di persidangan telah memberikan bukti tertulis, yakni berkas permohonan Pendaftaran Merek Polo by Ralph Lauren tertanggal 16 Agustus 2022 di bawah Nomor Agenda DID2022061182 atas nama Mohindar H.B sebagai Pemohon dalam kelas 25, (bukti P-1) dan Permohonan Pendaftaran Merek Polo by Ralph Lauren tertanggal 16 Agustus 2022 di bawah Nomor Agenda JID2022061171 atas nama Mohindar H.B.

Selain itu, didalam gugatannya menyebutkan bahwa tergugat mengajukan permohonan mereknya dengan iktikad tidak baik sebagaimana Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan apabila pemohon mengajukan permohonan dengan beriktikad tidak baik maka permohonan tersebut ditolak. Dalam perkara diatas Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat, serta dalam putusan gugatan Penggugat seluruhnya, memutuskan bahwa merek yang disengketakan menjadi hak Penggugat, serta mengadili Tergugat melakukan iktikad tidak baik atas merek yang memiliki persamaan.

Dengan keluarnya putusan pengadilan tersebut artinya tergugat harus menerima konsekuensi hukum dan hakim mengeluarkan perintah yang ditujukan kepada turut tergugat agar sepenuhnya tunduk dan patuh terhadap putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim serta melakukan pembatas atas hak miliki merek tergugat dengan menyebarkan pembatasan atau penghapusan merek tersebut melalui laman resmi merek sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Jika merujuk pada kasus tersebut diatas penggunaan asas first to file seperti yang dinyatakan pada Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016 bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Artinya pendaftar pertama memiliki hak akan sebuah merek selaku pemegang merek yang sah. Pada asas first to file, siapa saja yang melakukan pendaftaran terlebih dulu akan diterima pendaftarannya dengan merek itu untuk kepentingan usahanya, namun harus memiliki landasan itikad baik.

Dalam peraturan perundang-undangan yang dimiliki Indonesia, secara jelas sudah

mensyaratkan terkait pendaftaran tersebut dimaksudkan agar mendapatkan perlindungan hukum yang mengikat serta sebagai dasar untuk mencegah pihak lain agar tidak dapat menggunakan merek terdaftar secara tidak sah. Oleh karena itu, apabila pihak lain dengan sengaja dan/atau berdasarkan itikad tidak baik kemudian mendaftarkan mereknya dengan upaya mendompleng nama merek yang telah terdaftar, dipastikan dapat dikenakan sanksi pidana maupun sanksi denda sesuai dengan apa yang termuat mengenai sanksinya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dengan prinsip pihak yang paling pertama menggunakan suatu merek, dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan. Bentuk perlindungan hukum yang didapatkan apabila menggunakan prinsip first to file yakni hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran. Hak eksklusif yang maksud adalah jangka waktu terdaptanya merek yakni jangka waktu 10 tahun dan bisa diperpanjang setiap 10 tahun sekali. Pemilik daripada Merek terdaftar tersebut juga dapat diberikan kewenangan untuk memilih agar dapat menggunakan Merek tersebut secara pribadi atau pemilik merek juga dapat memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya tersebut melalui suatu perjanjian.

KESIMPULAN

Merek adalah bagian paling penting dalam kegiatan perdagangan. Merek menjadi aset yang dapat menghasilkan keuntungan tak terhingga apabila dikelola dengan baik, namun apabila merek mengalami masalah atau penyalahgunaan, maka dampaknya pun akan sama besarnya. Mengatasi hal tersebut, perlindungan terhadap merek dagang sangatlah diperlukan, untuk memberikan jaminan, kenyamanan terhadap hak pemegang merek yang sah. Bentuk perlindungan hukum yang didapatkan apabila menggunakan prinsip first to file yakni hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran.

Dalam praktik penyelesaian sengketa merek pada Polo by Ralph Lauren sudah sesuai dengan hukum acara peradilan niaga dan Mohindar H.B sebagai penggugat sebagai pemegang merek Polo by Ralph Lauren berdasarkan putusan pengadilan. Penggugat adalah pemegang hak atas merek Polo by Ralph Lauren dibawah daftar Nomor 173934.

Saran

1. Masih adanya kekosongan hukum pada penerapan prinsip First to File dalam proses pendaftaran Merek di Indonesia seharusnya dapat menjadi atensi penuh bagi para penegak hukum. Seluruh jajaran aparat penegak hukum terkhususnya bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia agar dapat melakukan pembinaan hukum untuk menekan angka pelanggaran merek dagang dan/atau jasa di Indonesia terlebih merek dagang dan/atau jasa milik asing yang masuk di Indonesia dan masuk dalam kategori terkenal sehingga dapat lebih melindungi pemegang merek asing jika terjadi pelanggaran merek.
2. Diharapkan agar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia lebih aktif dalam hal mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 termasuk didalamnya tentang prinsip First to File kepada masyarakat umum agar masyarakat mengerti mengenai merek, apa itu prinsip First to File, merek apa saja yang dapat didaftarkan dan tidak dapat didaftarkan, serta pentingnya suatu merek didaftarkan dan akibat hukum yang di dapat jika melakukan peniruan suatu merek baik merek lokal maupun merek asing sehingga pada prakteknya, sistem atau konsep pendaftaran First to File yang dimuat

didalam sistem hukum merek di Indonesia dapat berjalan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris Prio dkk, 2021, Hukum Atas Kekayaan Intelektual, Pustakabarupress, Yogyakarta.
- Casavera, 2009, 8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Chanra Gita Dewi, 2019, Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek, CV Budi Utama.
- Direktorat Jenderal HKI, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya), Jakarta: Direktorat HKI Depkeh & HAM.
- Direktorat Jenderal HKI, 2019, Modul Kekayaan Intelektual bidang Merek dan Indikasi Geografis, Jakarta.
- Endang Purwaningsih, 2005, Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Endang Purwaningsih, Paten dan Merek, Setara Press, Malang.
- Iswi Hariyani, 2010, Prosedur Mengurus HKI yang Benar, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan R. Serfianto, 2018, Buku Pintar HKI dan Warisan Budaya, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram.
- Muhammad Djumhana dan R.Djubaedilah, 1997, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2003, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, PT Alumni, Bandung.
- Rahmi Jened, 2015, Hukum Merek, Prenamedia Group, Jakarta.
- Sentosa Sembiring, 2002, Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek, CV. Yrama Widya, Bandung.
- Tim Lindsey, 2011, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, PT Alumni, Bandung.
- B. Hasil Penelitian/Jurnal**
- Agus Mardianto, 2010, Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga, Jurnal Dinamika Hukum.
- Agus Mardianto, 2011, Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak Penerima Lisensi Merek Menurut UU No.15 Tahun 2001, Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto.
- Mimbar keadilan, Jurnal Ilmu Hukum edisi Januari-Juni 2014
- Yayuk Sugiarti, 2019, 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 3
- C. Perundang - Undangan**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.