

**KEPASTIAN HUKUM ATAS PEMBERLAKUAN SISTEM PENDAFTARAN  
MEREK *FIRST TO FILE* TERHADAP MEREK TERKENAL DI INDONESIA**

**Prasetyo Kamila**

prasetyokamila@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

**Abstrak**

Merek sebagai salah satu Instrument Hak Kekayaan Intelektual sangat penting peranannya dalam kegiatan usaha. Agar mendapatkan perlindungan hukum suatu merek haruslah didaftarkan. Sistem pendaftaran merek yang dianut oleh Indonesia saat ini adalah sistem pendaftaran *First To File*. Pemberlakuan sistem pendaftaran ini membuka celah terjadinya praktik pedomplengan terhadap merek terkenal karena merek terkenal memilik daya tariknya tersendiri sehingga merek yang memiliki persamaan dapat mengecoh atau menyebabkan kebingungan pasar. Hal ini telah mengancam kepastian hukum dan perlindungan hukum dari pemilik merek terkenal. Sistem *First To File* telah memberikan kepastian hukum yang cukup untuk pemilik merek terkenal, meskipun terdapat kekurangan berupa masih terbukanya celah terjadinya praktik pedomplengan merek terkenal.

**Kata kunci: kepastian, pendaftaran, merek, *firs to file***

---

**Pendahuluan**

Penggunaan Merek untuk barang dan jasa yang diperdagangkan dirasakan perlu mengingat bahwa fungsi dasar dari merek adalah menjadi pembeda antar produk barang atau jasa dengan produk barang atau jasa lainnya. Merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang menunjukkan asal barang dan jasa, sekaligus menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya.<sup>1</sup>

Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan asset riil perusahaan tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, "*Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia Edisi Revisi*", Cetakan Ketiga, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.170.

<sup>2</sup>Tim Lindsey, Eddy Damian,dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Penerbit PT Alumni, 2005, hlm. 131.

Selain itu, merek juga berguna untuk para konsumen. Hal tersebut dikarenakan pada saat konsumen mencari suatu produk barang atau jasa seringkali pada umumnya para konsumen sudah mengetahui kualitas dari suatu merek tertentu dikarenakan reputasi yang tinggi dari suatu merek tersebut. Jika sebuah perusahaan menggunakan merek perusahaan lain, para konsumen mungkin merasa tertipu karena telah memberi produk dengan kualitas yang lebih rendah.<sup>3</sup>

Merek terkenal mengandung makna “terkenal” menurut pengetahuan umum masyarakat. Merek terkenal yaitu merek yang dikenal luas oleh sektor-sektor relevan di dalam masyarakat.<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak memberikan definisi dari merek terkenal namun tolok ukur untuk menilai suatu merek merupakan merek terkenal dapat dilihat pada penjelasan Pasal 21 ayat (1) Huruf b “Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.”

Terdapat 2 sistem pendaftaran merek yang dikenal secara umum, yaitu sistem konstitutif (*First To File*) dan sistem deklaratif (*First To Use*). Pada sistem *First To File*, hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran. Dengan kata lain, pada sistem konstitutif pendaftaran merupakan suatu hal yang mutlak untuk dilakukan, karena tanpa adanya pendaftaran maka tidak akan memberikan pemegang merek suatu perlindungan hukum.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 telah diatur mengenai perlindungan terhadap merek terkenal. Ketentuan ketentuan yang memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal tersebutlah yang memungkinkan pendaftar pertama kehilangan hak merek miliknya apabila pemilik merek terkenal dapat menunjukkan keterkenalan merek miliknya pada saat dilakukannya pendaftaran merek oleh pendaftar pertama tersebut.

Menarik untuk diteliti lebih lanjut bagaimanakah penerapan sistem pendaftaran *First To File* terhadap terjaminnya kepastian hukum yang diberikan kepada para pemilik merek, terutama yang berkaitan dengan merek-merek terkenal.

### **Sistem Pendaftaran Merek yang Dikenal di Dunia**

Untuk melakukan perbandingan hukum mengenai sistem pendaftaran merek yang berlaku dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 1961 dengan Sistem Pendaftaran merek yang berlaku dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 perlu untuk dibahas terlebih dahulu sistem pendaftar merek apa saja yang dikenal di dunia.

Dalam membahas tentang sistem pendaftaran merek, pembahasan tentang merek itu sendiri tidak dapat dipisahkan terutama mengenai merek dagang asing.

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 132.

<sup>4</sup>Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 241.

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 (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016).

Berdasarkan definisi merek diatas, maka bentuk merek dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: 1) Merek tradisional, yaitu yang berbentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau merek yang mengambil bentuk 2 (dua) dimensi; 2) Merek nontradisional, yaitu merek yang berupa suara, merek 3 (tiga) dimensi, merek hologram.<sup>5</sup>

Merek selalu diidentikkan sebagai identitas bagi suatu produk yang dihasilkan oleh produsen, yang kemudian menjadi aset bagi produsen tersebut. Identitas suatu produk juga menjelaskan kualitas suatu barang dan juga menandakan bahwa barang tersebut memiliki ciri khas tersendiri. Dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita banyak sekali terjadi pembajakan terhadap suatu merek. Pembajakan merek tidak jarang pula dilakukan dengan kualitas barang yang berbeda, sehingga berdampak pada 2 (dua) hal, yaitu stabilitas ekonomi dan terkait jaminan perlindungan konsumen terhadap barang tersebut.<sup>6</sup>

Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu fungsi dasar dari suatu merek adalah menjadi pembeda antara produk barang atau jasa dari produsen yang satu dengan produsen yang lainnya. Merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang menunjukkan asal barang dan jasa, sekaligus menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya.<sup>7</sup>

Selain sebagai pembeda, merek tertentu dalam kehidupan sehari-hari dianggap sebagai jaminan kualitas atas suatu barang atau jasa. Merek menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) serta reputasi suatu barang dan jasa hasil usaha sewaktu diperdagangkan.<sup>8</sup> Adapun fungsi-fungsi merek yang lain adalah: 1) Menjaga persaingan usaha yang sehat; 2) Melindungi konsumen; 3) Sebagai sarana bagi pengusaha untuk memperluas bidang usahanya; 4) Sebagai sarana untuk dapat menilai suatu barang; 5) Untuk memperkenalkan barang atau nama barang; 6) Untuk memperkenalkan identitas perusahaan.<sup>9</sup>

Pada tingkatan yang paling tinggi merek berfungsi menciptakan suatu image atau kesan atau gengsi. Artinya untuk kalangan tertentu gengsi seseorang terletak pada barang atau jasa merek apa yang digunakan. Merek bahkan bisa membuat pemakainya menjadi lebih percaya diri atau lebih dari itu, dapat menentukan kelas sosialnya.

Merek yang merupakan aset agar dapat diperoleh perlindungan hukum terhadap suatu merek dan juga agar dapat menjalankan fungsinya suatu merek hendaknya didaftarkan. Pendaftaran merek adalah hal yang penting dan disyaratkan oleh undang-undang. Selain berguna sebagai alat bukti yang sah atas merek terdaftar, pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh

<sup>5</sup> Nurul Hidayati dan Naomi Yuli Ester S, "Urgensi Pelindungan Merek Melalui Protokol Madrid (Trademark Protection Urgency Through The Madrid Protocol)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 14, No.02 (2017), hlm. 173.

<sup>6</sup>Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Jakarta: Yustisia, 2001, hlm. 29.

<sup>7</sup>Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *loc. cit.*

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Hery Firmansyah, *op. cit.*, hlm. 33-35.

orang lain untuk barang atau jasa sejenis juga berguna sebagai dasar mencegah orang lain memakai merek yang sama pada pokoknya atau secara keseluruhan dalam peredaran barang atau jasa.<sup>10</sup>

Secara garis besar dalam pendaftaran merek dikenal ada 2 (dua) sistem pendaftaran merek yang dikenal secara umum yaitu:

1. Sistem Konstitutif (*First To File*)

Dalam sistem konstitutif pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang atau jasa sejenis. Dalam sistem ini, yang dianggap penting dan menentukan kepemilikan merek adalah pendaftaran dan bukanlah pemakaian. Pihak yang mendaftarkan suatu merek adalah pihak satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar merek sebagai hak mutlak.<sup>11</sup>

Sistem konstitutif (*First To File*) dinilai lebih memberikan kepastian hukum karena seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa dalam sistem ini pihak yang mendaftarkan suatu merek adalah pihak satu-satunya yang memiliki hak atas merek tersebut. Namun di sisi lain sistem pendaftaran *First To File* ini juga memiliki kelemahan. Kelemahan utama dari sistem ini adalah terbukanya peluang untuk dilakukannya pendomplengan atau pembajakan merek dagang asing terutama untuk merek dagang yang masuk dalam kategori merek terkenal. Tidak menutup kemungkinan adanya pendaftar dengan iktikad buruk mendaftarkan merek dagang asing sebagai merek miliknya sendiri. Pada sistem konstitutif ini perlindungan hukumnya didasarkan atas pendaftara pertama yang beritikad baik.<sup>12</sup>

2. Sistem Deklaratif (*First To Use*)

Dalam sistem deklaratif titik berat diletakkan atas pemakaian pertama. Siapa yang memakai pertama suatu merek dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek bersangkutan.<sup>13</sup> Prinsip utama dalam sistem deklaratif ini adalah bahwa pihak paling pertama yang menggunakan suatu merek, pihak tersebutlah yang menurut hukum paling berhak atas merek bersangkutan.

Dalam sistem deklaratif, pendaftaran bukan merupakan suatu keharusan, sehingga tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan merek. Pendaftaran tersebut dipandang hanya memberikan suatu prasangka menurut hukum, dugaan hukum bahwa orang pertama mendaftarkan adalah si pemakai pertama, yaitu adalah yang berhak atas merek bersangkutan sampai ada pembuktian yang dapat membuktikan sebaliknya. Pendaftaran dalam sistem deklaratif lebih berfungsi untuk memudahkan pembuktian, artinya dengan adanya surat memperoleh

---

<sup>10</sup>Andre Asmara, Sri Walny Rahayu dan Sanusi Bintang, "Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran *First To File* Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan MARI Nomor 512 K/PDT.SUS-HKI/2016)", *Syah Kuala Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 186.

<sup>11</sup>Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oase Media, 2010, hlm. 68-69.

<sup>12</sup>Racmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Alumni, 2003, hlm. 326

<sup>13</sup>O.K. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 275.

surat pendaftaran maka akan mudah untuk membuktikan apabila ada pihak lain yang mengaku sebagai pemilik merek yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Pada sistem deklaratif orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang secara formal saja terdaftar mereknya tetapi haruslah orang-orang yang sungguh-sungguh menggunakan merek tersebut.<sup>15</sup> Dengan demikian, dapat diartikan bahwa dalam sistem deklaratif orang yang tidak mendaftarkan mereknya pun tetap dilindungi secara hukum. Hal ini adalah kelebihan dari sistem deklaratif.

Masalahnya, kelebihan tersebut tidak sebanding dengan kekurangan dari sistem ini yang dinilai kurang memberikan jaminan rasa kepastian hukum. Hal tersebut dikarenakan merek yang telah didaftarkan oleh suatu pihak, sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila muncul pihak lain yang mengaku sebagai pengguna pertama merek bersangkutan.

Atas dasar kelemahan dari sistem deklaratif tersebut yang kemudian membuat Indonesia kemudian beralih menganut sistem konsitutif. Karena selain kurang memberikan kepastian hukum, sistem deklaratif seringkali menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Hal tersebut tentu saja berbeda dari sistem konstitutif yang dirasa lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan dengan sistem deklaratif.

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia pada mulanya menganut sistem pendaftaran *First To Use* sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang mengatur "Hak khusus untuk memakai suatu merek guna memperbedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau sesuatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain diberikan kepada barangsiapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut diatas di Indonesia. Hak khusus untuk memakai merek itu berlaku hanya untuk barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang dibubuhi merek itu dan berlaku hingga tiga tahun setelah pemakaian terakhir merek itu."

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tidak memberikan jaminan hak atas merek. Pendaftaran merek hanyalah merupakan status anggapan bahwa mereka yang telah mendaftarkan mereknya adalah yang memakai pertama merek tersebut sehingga sewaktu-waktu merek yang telah didaftarkan oleh seseorang dapat saja diganggu gugat oleh orang yang merasa lebih berhak atas merek tersebut.<sup>16</sup>

Didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tidak terdapat konsep mengenai perlindungan Merek terkenal. Pasal 10 ayat (1) menjadi suatu ganjalan bagi para pemilik merek yang dirugikan untuk menegakkan haknya dari praktik pendaftaran merek serupa oleh pihak yang tidak berwenang.<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang diundangkan pada tanggal 28 Agustus 1992 dan berlaku efektif sejak tanggal 1 April 1993.

---

<sup>14</sup>Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 98.

<sup>15</sup>O.K. Saidin, *op. cit.*, hlm. 276.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 279.

<sup>17</sup>Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, Bandung: PT. Alumni, 2009, hlm. 46.

Secara garis besar, dapat dikemukakan bahwa Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992 memiliki pengaturan atau ketentuan yang jauh lebih luas dan lebih sempurna jika dibandingkan dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 1961. Letak perbedaan yang ada yaitu pada sistem yang dianut dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992 yaitu didasarkan pada pendaftaran merek yang merupakan dasar timbulnya hak atas merek (sistem Konstitutif).<sup>18</sup>

Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992 ini kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1997. Sebagai konsekuensi dari telah diratifikasinya Persetujuan Putaran Uruguay maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan atau penyempurnaan pada Undang Undang tentang Merek. Selain penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan yang dirasakan kurang memberi perlindungan hukum bagi pemilik merek, dirasakan perlu pula melakukan penyesuaian dengan persetujuan TRIPs. Perubahan pada dasarnya diarahkan untuk menyesuaikan dengan Konvensi Paris (*Paris Convention for The Protection of Industrial Property*) tahun 1883 sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan penyempurnaan terhadap kekurangan atas beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan praktik-praktik internasional, termasuk penyesuaian dengan Persetujuan TRIPs.

Dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1997 pun dicabut. Sistem pendaftaran yang dianut dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 ini adalah sistem pendaftaran konstitutif. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tersebut, yaitu: "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya."

Terakhir Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 ini dicabut dan diganti dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang diundangkan pada tanggal 25 November 2016. Undang Undang ini tetap menganut Sistem Konstitutif yang terlihat pada Pasal 3 Undang Undang tersebut yang secara tegas menyatakan "Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar".

Pada sistem *First To File* ini sangat potensial untuk mengkondisikan: 1) Kepastian hukum untuk mengkondisikan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi; 2) Kepastian hukum pembuktian, karan hanya didasarkan pada fakta pendaftaran. Pendaftaran satu-satunya alat bukti utama; 3) Mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak dengan pasti, tidak menimbulkan kontroversi antara pendaftar pertama dan pemakai pertama.<sup>19</sup>

Untuk merek terkenal mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tepatnya Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa permohonan ditolak jika merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan : 1) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; 2) Merek terkenal pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; 3) Merek terkenal pihak lain untuk barang

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 47.

<sup>19</sup>Kholis Roisah, "Implementasi Perjanjian TRIPs Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terkenal (Asing) Di Indonesia", *Tesis*, (Tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, 2001), hlm. 66.

dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; 4) Indikasi Geografis terdaftar.

Dalam hal terjadinya sengketa merek sistem pendaftaran *First To File* dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 lebih memudahkan dalam menentukan siapakah pendaftar pertama dari suatu merek. Dikarenakan suatu merek telah didaftarkan melalui lembaga pendaftaran tentu memiliki catatan atau bukti administrasi akan pendaftaran merek tersebut, sehingga penentuan siapakah yang paling berhak atas suatu merek dalam hal terjadinya sengketa lebih dimudahkan dengan diadopsinya sistem pendaftaran *First To File* sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016.

### **Kepastian Hukum Atas Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Merek *First To File* Terhadap Merek Terkenal di Indonesia**

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama norma hukum tertulis.<sup>20</sup> Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.

Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.<sup>21</sup>

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara atau hologram, atau kombinasi dari kesemuanya yang mempunyai ciri khas sendiri sehingga menjadi daya pembeda dengan produk lain dan digunakan dalam perdagangan barang maupun jasa. Adalah pengertian dari merek menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 Butir 1.

Selain sebagai pembeda, merek tertentu dalam kehidupan sehari-hari sering dianggap sebagai jaminan kualitas atas suatu barang atau jasa. Merek menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) serta reputasi suatu barang dan jasa hasil usaha sewaktu diperdagangkan.<sup>22</sup> Jaminan kualitas suatu barang dan/atau jasa sangat berguna bagi produsen dalam persaingan usaha dan sekaligus memberikan perlindungan jaminan produknya kepada konsumen.

Tanda yang dapat dipakai sebagai merek tanda yang dapat memiliki daya pembeda. Untuk merek dagang tanda dapat dilekatkan pada barangnya, pembungkusnya atau kedua-duanya. Sedangkan untuk merek jasa dapat dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan merek jasa.<sup>23</sup> Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena public sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu

---

<sup>20</sup> R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13. No. 02, 2016, hlm. 194.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *loc. cit.*

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 156.

perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan asset riil perusahaan tersebut.<sup>24</sup>

Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, suatu pendaftaran merek seyogyanya memberikan kepastian hukum yang memadai. Terutama untuk merek terkenal, kepastian hukum akan mereknya merupakan jaminan yang diperlukan agar pemilik merek mau mendaftarkan mereknya di Indonesia.

Dengan dianutnya sistem pendaftaran *First To File* menimbulkan masalah baru jika dikaitkan dengan merek terkenal terutama merek terkenal asing. Hal tersebut dikarenakan titik berat pemberian hak atas suatu merek menurut sistem *First To File* adalah adanya suatu pendaftaran. Hak atas suatu merek baru akan diberikan apabila merek yang bersangkutan telah didaftarkan oleh pemiliknya. Sistem pendaftaran merek *First To File* membuka peluang yang besar untuk dengan secara iktikad tidak baik mendaftarkan merek yang memiliki persamaan baik persamaan pada pokoknya ataupun secara keseluruhan dengan terkenal tersebut atau melakukan praktik pembocoran terhadap merek terkenal asing.

Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan merek terkenal memiliki daya tariknya tersendiri terutama dari segi ekonomis. Merek terkenal baik secara kualitas produknya ataupun promosi yang dilakukannya telah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan didaftarkannya merek yang memiliki persamaan pada merek terkenal secara iktikad tidak baik, pihak yang dirugikan bukan hanya pemilik merek terkenal tersebut melainkan juga para konsumen karena kualitas dari produk tersebut belum tentu sama dengan kualitas dari merek terkenal yang ditiru tersebut.

Guna memberikan kepastian hukum terhadap merek terkenal dalam Pasal 21 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal baik untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis. Lebih lanjut, guna lebih memberikan jaminan kepastian hukum terhadap merek terkenal terutama merek terkenal asing. Untuk pemilik merek terkenal asing yang belum terdaftar dapat diajukan gugatan pembatalan merek. Hal tersebut diatur dalam Pasal 76 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016. Untuk mendukung ketentuan dalam Pasal 76 tersebut, dalam Pasal 77 disebutkan lagi bahwa gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu jika dalam pendaftaran merek tersebut terdapat unsur iktikad tidak baik.

Ketentuan dalam Pasal 21 yang mewajibkan untuk menolak pendaftaran suatu merek apabila terdapat unsur yang sama dengan merek terkenal baik untuk barang dan/atau sejenis maupun barang dan/atau barang tidak sejenis. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek terkenal. Perlindungan diberikan dengan memberi kemungkinan bagi lembaga pendaftaran merek untuk menolak pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal yang dimiliki oleh pihak lain.

Selain itu, untuk merek yang belum terdaftar menurut ketentuan Pasal 76 Ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek setelah mengajukan permohonan kepada menteri. Berdasarkan pasal tersebut, pemilik merek terkenal yang mereknya belum terdaftar di Indonesia dapat mengajukan gugatan pembatalan merek apabila

---

<sup>24</sup>Tim Lindsey, Eddy Damian, dkk, *op. cit.*, hlm. 131.



terdapat pendaftaran merek yang secara iktikad tidak baik memiliki persamaan dengan merek miliknya.

Masih terdapatnya ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pemilik Merek yang tidak terdaftar tersebut sebagai pengecualian dari Sistem Pendaftaran *First To File* dalam pendaftaran Merek yang mestinya hanya memberikan hak dan perlindungan kepada pemilik Merek terdaftar saja.<sup>25</sup> Pengecualian tersebut terlihat pada ketentuan pasal 76 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mengizinkan bagi pemilik merek yang belum terdaftar untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan merek.

Hal ini menyebabkan sistem pendaftaran merek *First To File* yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak konsisten. Karena dengan dimungkinkannya pemilik merek tidak terdaftar untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar, tanpa syarat terkenal. Pasal 76 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 hanya mempersyaratkan persyaratan mengajukan permohonan kepada menteri. Hal ini mengakibatkan perberlakuan sistem *First To File* dalam pendaftaran merek seolah-olah tidak bermakna dan hak merek terdaftar menjadi lemah atau tidak kuat dan menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>26</sup>

Ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 dapat dimanfaatkan oleh pemilik merek asing yang telah menggunakan mereknya di Indonesia tidak segera segera mendaftarkan mereknya. Pemilik Merek asing memilih menunggu, seandainya Mereknya didaftarkan oleh pengusaha lokal, baru pemilik merek asing melakukan upaya gugatan pembatalan disertai dengan pengajuan pendaftaran mereknya sesuai hak bagi pemilik Merek yang tidak terdaftar untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan merek. Hal ini tentunya dapat merugikan dan menimbulkan ketidakadilan bagi pengusaha lokal yang selalu dalam posisi lemah dalam bersaing dengan pengusaha asing.<sup>27</sup>

Selain itu ketentuan Pasal 76 ayat (2) tersebut membuka kemungkinan pemilik merek terdaftar untuk kehilangan merek miliknya karena adanya gugatan pembatalan merek. Sistem pendaftaran *First To File* harusnya diterapkan secara ketat dan konsisten, artinya yang memperoleh perlindungan hukum hanya diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau setidaknya memperberat syarat mengajukan gugatan pembatalan merek sebagaimana terdapat dalam Pasal 76 ayat (2) seperti memberikan tambahan persyaratan bahwa hanya pemilik merek terkenal tidak terdaftar yang dapat mengajukan gugatan pembatalan merek seperti yang terdapat pada Pasal 56 Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992.

## Simpulan

Pemberlakuan sistem pendaftaran merek *First To File* di Indonesia telah memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek. Meskipun terkait dengan merek terkenal masih terbuka celah terjadinya pendaftaran merek yang secara iktikad tidak baik memiliki persamaan dengan merek terkenal dengan maksud ini mendompleng keterkenalan suatu merek demi keuntungan pribadi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang terbukti dari masih banyaknya sengketa merek

---

<sup>25</sup> R. Murjiyanto, "Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem "Deklaratif" ke dalam Sistem "Konstitutif")", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 1. VOL.24, 2017, hlm. 63.

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 66.

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 64.

terkenal yang terjadi di Indonesia. Namun kaidah-kaidah yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 terutama melalui mekanisme Pasal 21 dan Pasal 76 telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemilik merek terkenal sebagaimana diamanatkan dalam *Paris Convention* dan TRIPs.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, Andre, Sri Walny Rahayu dan Sanusi Bintang. 2019. "Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran *First To File* Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan MARI Nomor 512 K/PDT.SUS-HKI/2016)". *Syiah Kuala Law Journal*. Vol. 3, No. 2, hlm. 186.
- Djumhana, Muhammad, dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Edisi Revisi. Cetakan Ketiga. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Frimansyah, Hery. 2001. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Jakarta: Yustisia.
- Gautama, Sudargo, dan Rizawanto Winata. 1993. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hidyati, Nurul, dan Naomi Yuli Ester S. 2017. "Urgensi Pelindungan Merek Melalui Protokol Madrid (Trademark Protection Urgency Through The Madrid Protocol)". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol 14, No.02, hlm. 173.
- Jened, Rahmi. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lindsey, Tim, Eddy Damian, dkk. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit PT Alumni.
- Murjiyanto, R. 2017. "Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem "Deklaratif" ke dalam Sistem "Konstitutif")". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 1, Vol. 24, hlm. 63.
- Prayogo, R. Tony. 2016. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang Undang". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.13. No. 02, hlm. 194.
- Rizaldi, Julius. 2009. *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*. Bandung: PT. Alumni.
- Roisah, Kholis. 2001. "Implementasi Perjanjian TRIPs Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terkenal (Asing) Di Indonesia". *Tesis*, (Tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang).
- Saidin, O.K. 1995. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudaryat. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media.
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Usman, Racmadi. 2002. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Alumni.