



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>

Received: 9 September 2024, Revised: 10 September 2024, Publish: 25 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan Prinsip *First To File* Dalam Sengketa Merek Internasional Putusan Nomor : 106/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Astrid Puspita Ramadhani¹, Kholis Roisah²

¹ Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: astridpuspita607@gmail.com

² Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: kholisroisah@lecturer.undip.ac.id

Corresponding Author: astridpuspita607@gmail.com¹

Abstract: *Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications regulates the legal protection trademarks in Indonesia. Trademark disputes in Indonesia still often occur, especially regarding trademark similarities. The trademark registration system that generally known is the constitutive system (First To File). The purpose of this paper is to find out how the first to file principle is applied in trademark disputes and the legal consequences of decisions on trademark disputes. The method used in this study is normative juridical. Based on the results of the study, even though a trademark has been registered for the first time, if it is proven that the trademark has exceeded its legal protection period of 10 years, the legal consequences are that anyone can use the trademark.*

Keyword: *Trademark, Trademark Dispute, Legal Consequences*

Abstrak: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai perlindungan hukum merek di Indonesia. Sengketa merek di Indonesia masih sering terjadi, terutama mengenai persamaan merek. Sistem pendaftaran merek yang dikenal secara umum, yaitu sistem konstitutif (*First To File*). Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *first to file* dalam sengketa merek serta akibat hukum terhadap putusan atas sengketa merek ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normative yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian walaupun suatu merek sudah didaftarkan pertama kali, apabila terbukti merek tersebut telah melebihi masa perlindungan hukumnya yaitu 10 tahun maka akibat hukumnya yaitu siapapun dapat menggunakan merek tersebut.

Kata Kunci: Merek, Sengketa Merek, Akibat Hukum

PENDAHULUAN

Pembangunan di era global dimana semua sektor berkembang dengan sangat cepat. Tidak terkecuali dengan perdagangan dan industri Internasional telah menjadi salah satu bidang yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Merek merupakan salah satu wujud dari Kekayaan Intelektual dalam mencegah persaingan perdagangan dan industri yang tidak sehat yang menyebabkan kerugian bagi pemilik usaha.

Perjanjian Internasional di bidang Merek Dagang dimulai pada tahun 1883 dengan ditandatanganinya *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris), yang merupakan salah satu perjanjian intelektual pertama dan terpenting. Salah satu tujuan Perjanjian Paris adalah untuk menyelaraskan hukum Merek Dagang dengan harapan dapat menciptakan satu Merek Dagang atau Undang-Undang Merek Dagang yang dapat mengatur hal-hal terkait merek secara seragam di seluruh dunia (Marlinda Listyaningsih, 2023).

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 pengenalan yang menunjukkan asal barang dan jasa, sekaligus menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya (Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, 2003).

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 (Tim Lindsey & Eddy Damian, 2015).

Merek dagang adalah salah satu komponen terpenting dari karya intelektual. Mereka berperan penting dalam memfasilitasi dan memperluas perdagangan produk dan/atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi yang terjadi di era globalisasi ini. Merek harus dipertahankan karena merupakan salah satu komponen terpenting dari karya intelektual (Miru, 2005).

Undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur batas-batas merek telah diundangkan pada tahun 1992 dan diberi nama resmi "Undang-Undang No. 19 Tentang Merek". Setelah diperbaharui dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang diundangkan pada tanggal 2 November 2016 dan berlaku sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut, undang-undang ini pada awalnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016. 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek bertanggung jawab atas diundangkannya kedua undang-undang ini (Gautama, 1993).

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.

Sengketa merek terkenal asing sering terjadi di Indonesia. Dalam penelitian ini, Peneliti mengambil contoh kasus sengketa antara Nissin Foods Holdings dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Komisi Banding

Merek terkait pendaftaran merek dagang Torikara dengan Nomor Putusan : 106/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Nissin Foods adalah perusahaan makanan multinasional asal Jepang yang terkenal dengan produk mie instan yang didirikan sejak tahun 1948 oleh Momofuku Ando sebagai pelopor dan inventor pertama mie instant di dunia, yang akan melakukan kegiatan bisnis khususnya dalam lini usaha Jasa Restoran di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan penuh iktikad baik. Pihak Nissin Foods telah mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan tulisan jepang atau karakter jepang yang pelafalannya adalah ‘Torikara’ pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada tanggal 25 Agustus 2021. Merek ini diusulkan untuk digunakan dalam kategori jasa restoran, yang merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperluas jangkauan merek mereka di pasar Indonesia.

Permohonan pendaftaran Merek ‘Torikara’ tersebut secara resmi telah ditolak tetap oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada tanggal 31 Oktober 2022 dengan alasan penolakannya adalah mempunyai persamaan pada pokoknya dan melindungi jenis jasa yang sejenis dengan merek ‘Kinnotorikara + Japanese Style Stick Fried Chicken + Lukisan’ (selanjutnya disebut Kinnotorikara) atas nama Shimanaka Kousan Co., Ltd.

Penolakan permohonan merek ‘Torikara’ oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

- 1) *Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan ;*
- a) *Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*

Yang dimaksud dengan merek terdaftar berdasarkan pada penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi :

“Yang dimaksud dengan "terdaftar" adalah setelah Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat”

Dalam setiap sertifikat merek yang diterbitkan terdapat keterangan mengenai jangka waktu perlindungan merek yang merujuk pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana merek terdaftar hanya mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak Tanggal Penerimaan. Dengan demikian berdasarkan petikan resmi pendaftaran merek ‘Kinnotorikara’ atas nama Shimanaka Kousan Co., Ltd. jangka waktu perlindungannya hanya sampai dengan tanggal 4 Januari 2023.

Merek dasar penolakan yaitu ‘Kinnotorikara’ diajukan untuk pertama kali pendaftarannya pada tanggal 4 Januari 2013, ternyata hingga batas waktu berlakunya perlindungan hukum Merek ‘Kinnotorikara’ selama 10 (sepuluh) tahun yaitu sejak tanggal 4 Januari 2013 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023 dan bahkan sampai batas waktu berakhirnya perpanjangan atas merek tersebut menurut Undang-Undang yaitu pada tanggal 4 Juli 2023, pemilik merek tidak memperpanjang pendaftaran mereknya. Sehingga secara hukum, Merek ‘Kinnotorikara’ tidak memiliki perlindungan hukum dari Negara dan bukan merek terdaftar lagi saat Pihak Nissin memeriksa dan memutus perkara banding *a quo*

Teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah Teori keadilan. John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah (Muhammad Syukri Albani Nasution, 2016).

John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu : Pertama, Memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, Mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik. Prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal yaitu : Pertama, Melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum yang lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, Setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah (Marwan Effendy, 2014).

Teori keadilan menekankan pentingnya proses yang adil dan transparan dalam pengambilan keputusan. Semua pihak yang terlibat harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka. Dalam kasus merek putusan nomor 106/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, ini proses yang transparan dan terbuka menunjukkan penerapan teori keadilan, di mana setiap pihak diperlakukan secara adil dan diberikan hak untuk menyampaikan argumen mereka.

Dengan dilandasi uraian dalam latar belakang di atas, permasalahan yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip "*first to file*" diterapkan dalam pendaftaran merek "Torikara" oleh Nissin Foods Holdings Co., Ltd. di Indonesia?
2. Bagaimana Akibat hukum terhadap putusan atas sengketa merek antara Torikara dengan Kinnotorikara?

Untuk membuktikan unsur orisinalitas/kebaharuan/ pembeda penulis menyajikan dua artikel perbandingan, yang mana artikel pertama berjudul "Perlindungan Merek Pengusaha Lokal yang Memiliki Kemiripan dengan Merek Terkenal Asing untuk Barang Tidak Sejenis: Studi Kasus Merek IKEA melawan IKEMA". Artikel ini merupakan karya Dimas Adi Pramono yang diterbitkan oleh Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Fokus studi dalam penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan merek terkenal asing yang memiliki persamaan pada pokoknya dan asas itikad baik (Dimas Adi Pramono, 2014). Artikel selanjutnya berjudul "Perlindungan Merek Terkenal Asing yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN)." Artikel Penelitian ini ditulis oleh Dendy Widya Chandra, dipublikasi oleh Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2020. Fokus studi penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah merek terkenal asing yang tidak terdaftar di Indonesia dilindungi dan berapa lama jangka waktu pembatalan pendaftaran merek yang didaftarkan atas itikad tidak baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative (Dendy Widya Chandra et al., 2020).

Artikel yang ditulis ini memiliki perbedaan dengan artikel di atas yang telah disebutkan. Artikel ini lebih fokus membahas mengenai prinsip '*first to file*' yang diterapkan dalam pendaftaran merek di Indonesia serta akibat hukum yang terjadi terhadap Putusan nomor 106/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

METODE

Metode Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis normative, atau bisa disebut juga dengan penelitian hukum normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menyingkronkan ketentuan hukum yang berlaku dengan ketentuan hukum lainnya, serta berhubungan pada penerapan peraturan-

peraturan yang berlaku (Burhan Ashofa, 2001). Pada pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, data sekunder menjadi sumber utamanya, hal ini biasa disebut dengan *library research*, yang dimana sumber dari penelitiannya diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Amirudin & Zainal Asikin, 2004). Bahan hukum berupa data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang memberikan suatu gambaran atau deskripsi terhadap penelitian mengenai peraturan perundang-undangan yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum positif yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti (Roni Hanitijo Sumitro, 2010). Teknik pengumpulan data adalah salah satu langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian karena tujuan utama pengumpulan data adalah untuk memperoleh data. Berdasarkan pengumpulan sumber bahan hukum yang disebutkan sebelumnya, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang akan dilakukan dengan cara melalui penelusuran kepustakaan (*Library Research*). Kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul ditarik dengan menggunakan metode analisis kualitatif yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat (Soekanto et al., 2001).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip "First To File" Dalam Pendaftaran Merek "Torikara" Oleh Nissin Foods Holdings Co.,LTD. Di Indonesia

Sistem perlindungan pada merek dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, sistem *First to Use* (deklaratif) serta sistem *First to file* (konstitutif). *First to Use* dapat diartikan sebagai pengguna pertama sedangkan *First to file* dapat diartikan sebagai pendaftar pertama. di Indonesia untuk perlindungan merek menganut sistem *First to file*. Hal ini dapat dicermati pada ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menjelaskan bahwa: Hak atas Merek ialah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin pada pihak lain untuk menggunakannya (Andre Asmara, 2019).

Di terangkan bahwa Sistem *First to File* adalah siapapun yang mengajukan permohonan terlebih dahulu, ialah yang akan diberikan perlindungan oleh negara. Apabila, pemilik merek tidak melakukan permohonan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bidang Merek yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menganggap bahwa pemilik merek tidak mempunyai upaya untuk melindungi mereknya (Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, 1999).

Dalam Nomor Putusan : 106/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang terjadi antara Nissin Foods Holdings Co., Ltd selaku penggugat, yang beralamat di Jepang dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq Komis Banding Merek selaku Tergugat yang beralamat di DKI Jakarta

Dalam persidangan tanggal 15 Februari 2024 pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi. terhadap permohonan pendaftaran Merek “ Torikara” Penggugat tersebut secara resmi telah ditolak tetap oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada tanggal 31 Oktober 2022 dengan alasan penolakannya adalah mempunyai persamaan pada pokoknya dan melindungi jenis jasa yang sejenis dengan merek “ Kinnotorikara” Nomor Registrasi IDM000471843 atas nama Shimanaka Kousan Co., Ltd. di kelas 43 selanjutnya disebut sebagai Merek dasar penolakan berdasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Atas penolakan tetap oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis terhadap permohonan pendaftaran Merek “Torikara” Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan

Permohonan Banding kepada Tergugat pada tanggal 29 Desember 2022 yang selanjutnya diputus dengan amar Putusannya Nomor : 321/KBM/HKI/2023 tanggal 24 Maret 2023. Tergugat melalui surat tertanggal 24 Juli 2023 telah menyampaikan pemberituannya kepada Penggugat dan diterima dengan patut oleh Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2023 menyatakan bahwa batas waktu perlindungan hukum merek dasar penolakan telah kadaluwarsa

Merek dasar penolakan diajukan untuk pertama kali pendaftarannya pada tanggal 4 Januari 2013, ternyata hingga batas waktu berlakunya perlindungan hukum merek dasar penolakan selama 10 (sepuluh) tahun yaitu sejak tanggal 4 Januari 2013 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023 dan bahkan sampai batas waktu berakhirnya perpanjangan atas merek dasar penolakan menurut Undang-Undang yaitu pada tanggal 4 Juli 2023, pemilik merek dasar penolakan tidak memperpanjang pendaftaran mereknya. Sehingga secara hukum, merek dasar penolakan tidak memiliki perlindungan hukum dari Negara dan bukan merek terdaftar lagi saat tergugat memeriksa dan memutus perkara banding *a quo*.

Dengan tidak diperpanjangnya Merek dasar penolakan “Kinnotorikara ” atas nama Shimanaka Kousan Co., Ltd. di kelas 43 pada saat proses pemeriksaan permohonan banding penggugat oleh tergugat hingga diterbitkannya putusan *a quo* dan diterimanya putusan *a quo* oleh penggugat, maka merek “Kinnotorikara” tersebut tidak dapat lagi dijadikan sebagai merek dasar penolakan karena merek tersebut bukan merupakan merek terdaftar yang mana tidak memenuhi Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Oleh karena itu, Merek “Torikara” penggugat tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 21 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sehingga Putusan Komisi Banding Nomor 321/KBM/HKI/2023 tidaklah tepat dan harus dibatalkan. Kewenangan memutuskan mengabulkan/menolak suatu permohonan pendaftaran merek bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga melainkan kewenangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Bab IV Pendaftaran merek Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Dengan demikian gugatan Penggugat merupakan gabungan/komulasi dari pembatalan Putusan Komisi Banding merek Nomor 321/KBM/HKI/2023 tertanggal 24 Maret 2023 dan Permohonan Pendaftaran merek “Torikara” penggugat di kelas 43 untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan pendaftarannya, sehingga dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*). Oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), maka terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 Nomor 106/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 11 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Jum’at, tanggal 15 Maret 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum. Dapat disimpulkan bahwa pendaftaran merek merupakan hal yang sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas merek.

Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga Jkt.Pst menegaskan bahwa perlindungan terhadap merek yang pertama kali didaftarkan (*first to file*) adalah prioritas, dan bahwa persamaan pada pokoknya antara merek yang diajukan dan merek yang sudah terdaftar merupakan dasar yang sah untuk menolak pendaftaran merek baru. Meskipun begitu masa perlindungan merek tergugat yaitu 'Kinnotorikara' telah melebihi masa perlindungan hukumnya yaitu 10 tahun. Sehingga jika sudah melebihi masa perlindungannya maka tidak dapat dikatakan sebagai sebuah merek terdaftar. Sebuah merek yang sudah melebihi masa perlindungan hukumnya dan tidak diperpanjang bukan merupakan merek terdaftar atau telah

kedaluwarsa dimana jika perlindungan hukumnya telah habis siapapun dapat menggunakan merek tersebut dan tidak dapat dijadikan sebagai data pembanding atau merek dasar penolakan.

Akibat Hukum Terhadap Putusan Atas Sengketa Merek Antara Torikara Dengan Kinnotorikara

Merek terdaftar adalah merek yang telah didaftarkan di Dalam Daftar Umum Merek yang telah melewati proses pendaftaran merek, dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan didaftarkannya suatu merek, maka merek yang telah terdaftar akan mendapatkan sertifikat merek dan mempunyai hak atas merek tersebut, serta dilindungi oleh Negara. (Agung Sujatmiko, 2011)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga telah mengatur mengenai perlindungan Merek Terkenal, dimana dikatakan di dalam Pasal 21 bahwa Permohonan Merek ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa sejenis, atau untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi syarat tertentu.

Sistem perlindungan merek di Indonesia menganut sistem Konstitutif yang berarti merek dilindungi jika didaftarkan, dengan Prinsip *First to File*, yang berarti pendaftar pertama. Namun, prinsip *First to File* ini tidak berlaku mutlak, karena merek tersebut masih memungkinkan untuk dibatalkan pendaftarannya, hal ini guna melindungi kepentingan pemegang merek yang belum terdaftar namun mereknya dicuri dan didaftarkan oleh pihak yang beritikad tidak baik.

Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek (DUM) atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek. Beberapa yurisdiksi merujuk pembatalan berdasarkan gugatan ketidakabsahan merek terdaftar (*invalidity*), kabatalan (*nullity*) atau gugatan pembatalan (*retification/revocation action*). Merek terdaftar adalah merek yang telah didaftarkan di dalam daftar umum merek yang telah melewati proses pendaftaran merek, Merek terdaftar masih dapat dibatalkan pendaftarannya, apabila berdasarkan bukti yang cukup merek tersebut didaftarkan dengan tidak memenuhi alasan absolut (*absolute grounds*) ataupun alasan relatif (*relative grounds*) (Rahmi Jened, 2015).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pembatalan merek terdaftar dilakukan berdasarkan alasan-alasan sesuai dengan Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis oleh pihak yang dirugikan. Pembatalan merek terdaftar dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan cara mencoret merek terdaftar tersebut dari Daftar Umum Merek dengan memberikan catatan mengenai alasan dan tanggal pembatalan dan memberitahukannya secara tertulis kepada pemilik merek terdaftar tersebut

Dijelaskan pada Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa akibat hukum dari pembatalan merek terdaftar tersebut ialah berakhirnya perlindungan atas merek yang didaftarkan. Dengan demikian, pembatalan merek terdaftar memberikan konsekuensi hukum menjadi berakhirnya perlindungan hukum atas merek terdaftar tersebut. Dengan berakhirnya perlindungan hukum atas merek terdaftar tersebut, maka hilang juga hak-hak pemegang atas merek terkait.

Perlindungan hukum terhadap pembatalan merek terdaftar ini mengacu kepada perlindungan hukum secara represif yang menitikberatkan pada pemberian sanksi hukum kepada setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap merek. Perlindungan hukum secara represif ini nantinya dapat berwujud penghentian seluruh perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Sehingga gugatan terhadap merek tersebut dapat memberikan akibat hukum berupa merek terdaftar menjadi dibatalkan atau dicabut izinnya.

Pada kasus dalam Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, pihak Shimanaka Kousan dengan merek 'Kinnotorikara' memang telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu tetapi masa perlindungan hukumnya 10 (sepuluh) tahun. Sehingga jika sudah melebihi masa perlindungannya tidak dapat dikatakan sebagai sebuah merek terdaftar. Dengan demikian akibat hukumnya dari tidak diperpanjangnya merek Kinnotorikara milik Tergugat tersebut membuat berakhirnya perlindungan hukum atas merek Kinnotorikara milik Tergugat. Dihapusnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan, berakibat kepada hilangnya hak-hak pemegang merek dalam hal ini ialah Tergugat.

Akibat hukum terhadap putusan atas sengketa merek antara Torikara dengan Kinnotorikara ialah merek "Kinnotorikara" dicoret pendaftarannya dari Daftar Umum. Berakhirnya perlindungan hukum terhadap merek Kinnotorikara dikarenakan masa Perlindungan hukum merek terdaftar adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pengajuan pendaftaran yang secara tegas tertuang dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian, sebuah merek yang sudah melebihi masa perlindungan hukumnya dan tidak diperpanjang bukan merupakan merek terdaftar atau telah kedaluwarsa dimana jika perlindungan hukumnya telah habis siapapun dapat menggunakan merek tersebut dan tidak dapat dijadikan sebagai data pbanding atau merek dasar penolakan. Tidak diperpanjangnya merek "Kinnotorikara", maka otomatis merek tersebut bukanlah merek terdaftar

KESIMPULAN

Pelaksanaan Prinsip *First To File* dalam Penyelesaian Sengketa merek dagang dalam peradilan di Indonesia ini lebih menjamin adanya kepastian hukum karena pendaftar merek diberikan sebuah sertifikat sebagai tanda bukti pendaftaran dan hak atas merek, sekaligus dianggap sebagai pemakai pertama dari merek tersebut yang dapat diajukan sebagai bukti otentik dalam pemeriksaan pengadilan. Terhadap konsepsi asas first to file di Indonesia masih sering terjadi benturan hukum dalam peradilan di Indonesia. Walaupun suatu merek sudah didaftarkan pertama kali, akan tetapi apabila terbukti bahwa masa perlindungan merek telah melebihi masa perlindungan hukumnya yaitu 10 tahun. Sehingga apabila telah melebihi masa perlindungannya maka tidak dapat dikatakan sebagai sebuah merek terdaftar. Sebuah merek yang sudah melebihi masa perlindungan hukumnya dan tidak diperpanjang bukan merupakan merek terdaftar atau telah kedaluwarsa dimana jika perlindungan hukumnya telah habis siapapun dapat menggunakan merek tersebut dan tidak dapat dijadikan sebagai data pbanding atau merek dasar penolakan. Maka terhadap pembatalan tersebut akan mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek tersebut.

Akibat Hukum terhadap Putusan Pengadilan Nomor: 106/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, yaitu adanya pencoretan merek 'Kinnotorikara' dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang mengakibatkan berakhirnya perlindungan terhadap merek tersebut. Pencoretan merek tersebut dikarenakan tidak diperpanjangnya merek 'Kinnotorikara', yang otomatis membuat merek tersebut bukanlah merek terdaftar sehingga pihak Nissin Foods Holdings dengan merek 'Torikara' dapat mendaftarkan mereknya.

REFERENSI

- Agung Sujatmiko. (2011). Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(No 2), 183.
- Amirudin, & Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Andre Asmara. (2019). Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First to file Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan Mari Nomor: 512 K/PDT.SUS-HKI/2016). *Jurnal Hukum Syiah Kuala*, 3(No 2), 187.

- Burhan Ashofa. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Dendy Widya Chandra, Budi Santoso, & Novira Maharani Sukma. (2020). Perlindungan Merek Terkenal Asing yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN). *Notarius*, 13 No 1.
- Dimas Adi Pramono. (2014). *Perlindungan merek pengusaha lokal yang memiliki kemiripan dengan merek terkenal asing untuk barang tidak sejenis: studi kasus merek ikea melawan merek ikema*. Universitas Indonesia.
- Gautama, S. (1993). *Hukum Merek Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Marlinda Listyaningsih. (2023). *Penerapan Sistem First To File Dalam Permohonan Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022)*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Marwan Effendy. (2014). *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Gaung Persada Press Group.
- Miru, A. (2005). *Hukum Merek*. Rajawali Pers.
- Muhammad Djumhana, & R. Djubaedillah. (1999). *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Djumhana, & R. Djubaedillah. (2003). *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia Edisi Revisi*. PT.Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Syukri Albani Nasution. (2016). *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Prenadamedia Group.
- Rahmi Jened. (2015). *Hukum Merek*. Prenadamedia Group.
- Roni Hanitijo Sumitro. (2010). *Metodelogi Penelitian Hukum*. Ghalia.
- Soekanto, Soerjono, & Sri Mamuju. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo.
- Tim Lindsey, & Eddy Damian, dkk. (2015). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit PT Alumni.