



## PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DAGANG BERKAITAN DENGAN PRINSIP *FIRST TO FILE*

Sarrah Istighfarrin<sup>1</sup>, Ananda Putri Pratama<sup>2</sup>, Aathira Salsabila Iksir<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Indonesia

Email: sarrahfarrin10@gmail.com

<sup>2</sup> Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Indonesia

Email: anandaputri3102@gmail.com

<sup>3</sup> Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Indonesia

Email: athiraiksir@gmail.com

*Corresponding Author: Sarrah Istighfarrin*

### ABSTRACT

*The current development emergence of many new entrepreneurs that resulted in the expand in number of brands in the wholesale, sometimes it is possible for one entrepreneur to overlap with another entrepreneur in using the same brand. In fact, even though there are similarities in brands, the quality can be different and it risks harming the first party as the rights holder to the brand. In view of this, Law Number 20 of 2016 about Trademarks and Geographical Indications applies the principle of first to file (first registrant) as a form of trademark legal protection. This study apply a juridical analysis method, which will later be analyzed juridically and theoretically correlated to the preservation of trademark rights holders and also legal remedies for trademark rights holders who are harmed. The outcome of this analysis found that in essence the first to file principle can provide legal protection, but it must also be accompanied with evidence of the originality of the work, and can submit legal remedies through litigation and non-litigation.*

*Keywords: Trademark, First To File, Legal Protection.*

### ABSTRAK

Perkembangan zaman memicu munculnya banyak pengusaha baru yang mengakibatkan semakin bertambahnya merek di pasaran, sehingga terkadang terdapat kemungkinan untuk pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lainnya tumpang tindih dalam menggunakan merek yang sama. Padahal, meskipun terdapat kesamaan merek namun tentu saja dapat berbeda kualitas dan berisiko merugikan pihak pertama selaku pemegang hak atas merek tersebut. Menilik hal itu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menerapkan prinsip *first to file* (pendaftar pertama) sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum merek dagang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisa yuridis, yang mana

nantinya dianalisis secara yuridis dan teoritis terkait perlindungan pemegang hak atas merek dan juga upaya hukum bagi pemegang hak atas merek yang dirugikan. Hasil penelitian ini didapati bahwa pada pokoknya prinsip *first to file* dapat memberi perlindungan hukum, namun juga harus dibarengi pembuktian orisinalitas karyanya, dan disertai hak pengajuan upaya hukum melalui jalur litigasi atau non litigasi.

**Kata Kunci:** Merek, *First To File*, Perlindungan Hukum.

## **PENDAHULUAN**

Hak kekayaan intelektual bukan lagi sebatas persoalan teknis hukum namun beriringan pula dengan keperluan ekonomi. Pelanggaran hak kekayaan intelektual selain bisa mengakibatkan kerugian bagi negara, penemu, atau masyarakat, ternyata dapat pula menimbulkan akibat bagi hubungan ekonomi, sosial budaya, dan hukum antar negara. Terhitung dari masa berdirinya WTO, terdapat banyak pengaduan terkait sengketa perdagangan yang menyalahi aturan GATT/WTO. Sengketa yang marak ditemukan adalah perihal pembatasan impor, pelanggaran hak kekayaan intelektual, subsidi, ketidakadilan pada pasar domestik dan ketidakadilan pada standar barang. Selain perihal sengketa yang menyalahi aturan GATT/WTO tersebut, ditemukan kecondongan negara maju menerapkan kebijakan unilateral dan praktik perdagangan berkarakter anti persaingan yang menjadi halangan pada bidang impor dan melakukan perlindungan domestik tidak seperti yang seharusnya.

Dari segi substantif, hak kekayaan intelektual ialah hasil atau lahir dari kecerdasan manusia dan bukti kecakapan intelektual manusia yang melekat pada pencipta kekayaan intelektual tersebut. Hasil dari kecerdasan manusia itu terbentuk sebuah karya intelektual dalam masing-masing bidang, dihadirkan menggunakan dedikasi energi, waktu dan bahkan sejumlah bea. Dedikasi tersebut menyebabkan karya yang dilahirkan membuat bernilai. Nilai tersebut dapat dirasakan oleh pembuat karya intelektual, salah satunya adalah nilai ekonomis yang secara bersamaan akan melekat pada karya intelektual yang telah dibuatnya. Merek termasuk dalam hak kekayaan intelektual. Melalui merek, produk barang atau jasa serupa menjadi mudah terseleksi asal muasal, kualitas, juga jaminan dari keaslian produk tersebut (O.K. Saidin, 2015). Dalam pasaran, merek dapat membuat konsumen bisa membedakan antara suatu produk dengan produk lainnya. Terkadang faktor penyebab harga suatu produk tinggi bukanlah produk tersebut, akan tetapi merek yang melabeli produk tersebut. Merek didefinisikan sebagai entitas yang dilekatkan terhadap sebuah produk, namun ia bukanlah produk itu sendiri (O.K. Saidin, 2015). Kerap kali selepas produk dibeli, mereknya tidak dimungkinkan untuk dinikmati oleh pembeli. Benda materiilnya yang akan dinikmati oleh pembeli. Hal tersebut merupakan bukti bahwa merek ialah objek harta kekayaan manusia yang tak berwujud.

Merek telah menjadi lini terdepan dalam aktivitas perdagangan barang dan jasa (Sujana Donadi S., 2020). Urgensi peranan merek menjadi di era global utamanya guna mempertahankan persaingan dagang yang sehat. Merek merupakan hal yang krusial dari perdagangan barang maupun jasa (Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2017). Lewat merek, pengusaha bisa mempertahankan dan memastikan kualitas suatu barang atau jasa yang diproduksi dan dapat

menangkal persaingan (*concurrency*) tidak sehat dari pelaku usaha lain yang memiliki itikad buruk dengan mengemban maksud untuk membonceng reputasinya (Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2017). Merek meskipun hanya berupa nama ataupun tanda tertentu, mampu menghadirkan nilai ekonomi yang tinggi ketika produk yang dihasilkan diminati oleh masyarakat luas. Waktu yang lama dan pertimbangan matang yang dibutuhkan seseorang untuk menciptakan sebuah merek rupanya menjadi problem dalam dunia usaha perdagangan. Pada praktiknya, banyak pelaku usaha yang melakukan praktik persaingan tidak sehat demi meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan cara mencuri merek orisinal milik pelaku usaha lain untuk dilekatkan pada produknya dan kemudian di distribusikan dengan harga di bawah retail dari merek orisinalnya. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat agar selalu menjadi konsumen produk orisinal dan tidak hanya tergiur harga murah. Untuk itu, merek perlu dilindungi untuk mengapresiasi pemilik merek yang telah berupaya menghasilkan tanda representatif dalam penjualan produk maupun nama bagi perusahaan yang kemudian jika digunakan oleh orang lain tanpa persetujuan, tentu akan merugikan pemilik merek tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, akan diadakan suatu kajian hukum untuk mengulas terkait perlindungan hukum merek dagang berkaitan dengan prinsip *first to file* karena kenyataannya pada saat ini masih banyak ditemukan persaingan dagang yang tidak sehat, sehingga nantinya akan dilakukan pengkajian dengan aturan perundang-undangan dan sumber tertulis lainnya yang telah ada terkait problem ini, pada penelitian ini akan dianalisis secara yuridis normatif dan teoretis, yang mana nantinya diulas terkait perlindungan hukumnya dan juga upaya hukum bagi pemegang merek dagang dalam persaingan usaha tidak sehat.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian yuridis normatif digunakan dalam penelitian hukum ini, bahan hukum terkait akan membantu pembahasan ini, kemudian akan dihubungkan pada prinsip dan asas hukum, dan didukung dengan bahan hukum untuk analisis berupa peraturan perundang-undangan dan teori yang berkaitan yang kemudian diuraikan secara analitis deskriptif (Zainuddin Ali, 2016).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Merek Dagang Berkaitan Dengan Prinsip *First to File***

Menilik isi lapangan hukum harta kekayaan dikenal dengan 2 (dua) macam hak, yaitu hak kebendaan bersifat absolut diatur dalam Buku II *Burgerlijk Wetboek* (BW), dan hak kebendaan bersifat relatif (dikenal dengan hak perorangan) yang terdapat dalam Buku III BW (Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2012). Konsep harta kekayaan dalam BW diatur mencakup benda (*zaak*) dan hubungan hukum untuk mendakui benda dalam bentuk perikatan (*verbintenis*) (Khoirul Hidayah, 2020). Suatu perikatan dapat dipastikan ada unsur kewajiban yang marwahnya harus dipenuhi, yang bila dilaksanakan maka secara otomatis hak pihak lain akan terwujud (Moch. Isnaeni, 2022). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam lapangan hukum harta kekayaan dikenal 2 (dua) jenis hak. Pertama, hak absolut ialah segala sesuatu yang ada akibat dari hubungan antar subjek hukum dengan objek hukum yang mana hubungan tersebut dijamin oleh hukum dan memunculkan beban kepada orang lain untuk menghormatinya (Elisabeth Nurhaini

Butarbutar, 2012). Kedua, hak relatif ialah hak yang timbul dari keterikatan antara manusia atau badan hukum satu dengan manusia atau badan hukum lainnya yang dijamin oleh hukum dengan benda sebagai perantara serta menimbulkan hak dan kewajiban (Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2012). Hak kekayaan intelektual termasuk harta kekayaan yang memiliki wujud benda intelektual, yaitu benda yang tak berwujud dan merupakan benda immateriil (Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2012). Hak kekayaan intelektual ialah hak yang memiliki nilai ekonomis yang dijamin oleh hukum kepada seseorang yang menciptakan atau menemukan hasil kreasi atas kemampuan intelektual manusia (Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2012). Pada prinsipnya, pemilik hak atas kekayaan intelektual dimungkinkan untuk melakukan perbuatan apa pun sesuai kehendaknya. Hak kekayaan intelektual diwujudkan seperti harta yang sangat bernilai karena didalamnya terkandung segala pengorbanan energy, waktu dan sejumlah bea dalam setiap hak kekayaan intelektual (Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2012).

Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, bahwa Merek merupakan suatu simbol yang bisa ditampilkan secara ilustratif yang terbagi dari beberapa bentuk baik itu gambar, nama, logo, angka, kata, lapisan beberapa warna, yang terbagi menjadi 2 bentuk yaitu 2D (dua dimensi) dan 3D (tiga dimensi), suara, hologram, atau percampuran antara 2 (dua) atau lebih bagian tersebut sebagai pembeda dalam barang atau jasa yang dihasilkan oleh subjek hukum dalam perniagaan barang atau jasa. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa segala bentuk pembeda barang satu dengan barang yang lain yang diperdagangkan oleh subjek hukum atau beberapa subjek hukum adalah dengan Merek Dagang.

Merek dagang (*trademarks*) memberikan perlindungan dan upaya pemulihan ketika merek tersebut digunakan oleh orang yang tidak berhak. (Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2017). Jika merek yang sama digunakan lebih dari 1 (satu) pihak, maka harus ditelaah siapa yang lebih dulu mengajukan pendaftaran terlebih dahulu. Undang-Undang memfasilitasi pemegang hak atas merek yang telah terregister dengan hak eksklusif guna menghindari semua pihak yang sengaja tidak mendapatkan ijin pemilik merek yang menyerupai ataupun mirip untuk barang atau jasa yang berhubungan dengan merek yang telah terregister, dimana penggunaan seperti ini menimbulkan kekhawatiran dalam penggunaan tanda yang menyerupai untuk barang atau jasa (Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2017). Hak yang telah digambarkan tersebut diatas, selayaknya tidak merugikan tiap-tiap hak yang telah ada lebih dulu (Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2017).

Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa barang atau jasa yang telah diregistrasikan terlebih dahulu atau telah dilakukan permohonan terlebih dahulu memiliki perlindungan hukum dan secara otomatis barang atau jasa ditolak jika terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhan. Hal tersebut mengacu pada prinsip *first to file*. *First to file* menegaskan bahwa pemegang merek merupakan peregister pertama melalui pengajuan permohonan. Prinsip ini menegaskan bahwa jika telah ada pihak yang mengajukan permohonan

akan suatu merek, maka merek yang sudah diajukan permohonannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan diterima tersebut tidak bisa diajukan pendaftaran kembali oleh pihak lain. Hal tersebut menyebabkan pihak lain yang bertujuan memanfaatkan merek tersebut harus memperoleh persetujuan dari pemegang merek dan/atau membayar royalti terlebih dahulu kepada pemegang merek tersebut.

Kemudian hari jika terdapat sengketa, maka merek yang telah terdaftar akan lebih mudah dalam proses pembuktiannya. Merek terdaftar memiliki bukti otentik berupa sertifikat yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan sertifikat tersebut dapat dijadikan jaminan perlindungan hukum apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Merek yang telah diajukan perregistrasian ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat langsung mendapat perlindungan hukum meskipun belum dikeluarkannya sertifikat. Tujuan dari penerapan prinsip *first to file* ini supaya para pemegang hak atas merek dapat mendapatkan kepastian hukum dan yang berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis pemegang merek yang telah terregister mendapatkan perlindungan hukum keseluruhan dari merek tersebut baik itu hak eksklusif dan hak ekonomi.

### **Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Dari Praktik Persaingan Curang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis menjelaskan bentuk upaya hukum bagi para pemegang hak merek yang telah terregister. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis memberikan pilihan penyelesaian hukum bagi pemilik hak eksklusif merek ke dalam beberapa mekanisme. Terdapat 2 (dua) proses pilihan dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut, yaitu litigasi atau non litigasi (Afrik Yunari, 2016).

#### **1. Non Litigasi**

Pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan penyelesaian sebuah sengketa merek dapat dilaksanakan secara non litigasi dengan *alternative dispute resolution* berupa negosiasi, konsiliasi, mediasi atau pilihan lain kedua pihak yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

#### **2. Litigasi**

##### **a. Gugatan Perdata**

Mekanisme gugatan perdata terkait merek dijabarkan pada Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Segala kerugian atas merek dialami oleh pemegang merek dapat dilakukan pengajuan gugatan ke pengadilan niaga atas seluruh kerugian yang didapatkan dan pemberhentian segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan merek.

##### **b. Tuntutan Pidana**

Pasal 100-103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis merupakan ketentuan pidana dalam pelanggaran merek. Saat gugatan perdata diajukan tuntutan pidana tetap melekat dan tidak gugur, jadi saat

tuntutan pidana dijalankan dapat bersamaan dengan gugatan perdata (Khoirul Hidayah, 2020).

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini ialah pemegang hak merek yang pertama kali mendaftar berdasarkan prinsip *first to file* berhak mendapatkan 2 (dua) wujud perlindungan atas merek yang telah terregister, pertama perlindungan hukum preventif dan kedua perlindungan hukum represif. Pengajuan permohonan registrasi merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan wujud perlindungan hukum preventif. Wujud perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan oleh pemegang merek dengan pengenaan hukuman kepada pelanggar, seperti membayar bea ganti rugi, dan/atau memberhentikan seluruh hal berkaitan dengan proses terkait dengan merek tersebut. Upaya hukum yang bisa dilalui bagi pemilik hak eksklusif sebuah merek dapat melalui jalur litigasi dengan gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana atau dapat juga dengan non litigasi atau melalui lembaga mediasi yang menghasilkan keputusan yang mengikat. Urgensi perlindungan hukum pemegang merek haruslah dipahami urgensinya bagi seluruh masyarakat, karena hanya merek terdaftar yang memiliki perlindungan hukum oleh hukum positif di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Donadi S., Sujana. (2015). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hidayah, Khoirul. (2020). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Isnaeni, Moch. (2022). *Penjabaran Makna Norma Hukum Perikatan (Bagian Umum)*. Surabaya: Revka Prima Media.
- Nasution, Rahmi Jened Parinduri. (2017). *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Nurhaini Butarbutar, Elisabeth. (2020). *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: Refika Aditama.
- Saidin, O.K. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Afrik Yunari. (2016). *Alternative Dispute Resolutin (ADR) Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi*. Jurnal Inovatif Volume 2, Nomor 1.
- Mirfa, Enny. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 11, Nomor 1.
- Shafwan Afif, Muhamad *et.al.* (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia*. Jurnal USM Law Review Vol 4 No 2 Tahun 2021.
- Semaun, Syahriyah. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa*. Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 1.
- Yunari, Afrik. (2016). *Alternative Dispute Resolutin (ADR) Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi*. Jurnal Inovatif Volume 2, Nomor 1.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah Kementrian Perindustrian. *Panduan Pengenalan HKI*. (Jakarta: Departemen Perindustrian). Diakses pada 24 Oktober 2022 pada <https://kemenperin.go.id>.