

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 21/06/2023, Diperbaiki: 26/07/2023, Diterbitkan: 27/07/2023

## KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN ASAS FIRST TO FILE PADA MEREK DAGANG DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO.2/PDT.SUS.HKL.MEREK/2022/PN.NIAGA.SBY)

Muhammad Syahrul Maulana<sup>1</sup>, Christine S.T. Kansil<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia  
Email: [syahrulmaulana323@gmail.com](mailto:syahrulmaulana323@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia  
Email: [christinekansil.semproskripsi@gamil.com](mailto:christinekansil.semproskripsi@gamil.com)

*Corresponding Author: Muhammad Syahrul Maulana*

### ABSTRACT

*The background of this research is the principle of "first to file" in trademark registration between Ms.Glow and Ps.Glow where the product or brand name and type of product or brand and type of product belonging to Ms.Glow almost resemble Ps.Glow. In this case it is known that the first to file principle has not been implemented. Protection of the rights to a new mark will be obtained after the new mark will be obtained after the mark is registered, this is in accordance with the provisions contained in Article 3 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. in the form of preventive legal protection or repressive legal protection. Therefore the aims of this study are: (1) To find out the legal certainty of the application of asar first to file on trademarks in Indonesia (2) To find out the responsibility of the Directorate General of Intellectual Property Rights for the application of the first to file principle in trademark registration in Indonesia. To achieve this goal, this research was conducted using normative juridical methods. The collected legal materials will be comprehensively reviewed and analyzed deductively with a systematic presentation.*

**Keywords:** *Legal Certainty, Application of the First to File Principle, Trademark Registration*

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan prinsip "first to file" dalam pendaftaran merek antara Ms.Glow dan Ps.Gglow yang dimana nama produk atau merek dan jenis produk atau merek dan jenis produk milik Ms.Glow hampir menyerupai Ps.Glow. Dalam hal ini sudah diketahui bahwa asas *first to file* belum terlaksanakan. Perlindungan terhadap hak atas merek baru akan diperoleh setelah merek baru akan diperoleh setelah merek tersebut terdaftar, hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Perlindungan hukum merek yang diberikan kepada merek terdaftar, dapat berupa

perlindungan hukum preventif atau perlindungan hukum refresif. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini : (1) Untuk mengetahui kepastian hukum penerapan asas *first to file* pada merek dagang di Indonesia (2) Untuk mengetahui tanggung jawab Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual terhadap penerapan asas *first to file* pada pendaftaran merek di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Bahan hukum yang dikumpulkan akan dikaji secara komprehensif dan dianalisa secara deduktif dengan penyajian yang sistematis

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum, Penerapan Asas *First to File*, Pendaftaran Merek

## PENDAHULUAN

Kekayaan intelektual, lebih tepatnya dapat disebut dengan hak atas kekayaan intelektual yang merupakan hak kekayaan intelektual yang tak berwujud. Hak kekayaan intelektual memiliki banyak jenis dan banyak negara yang mengakui keberadaannya. Pada tahun 1470 Hak Kekayaan Intelektual muncul di Venesia (Italia), selanjutnya di tahun 1500-an kerajaan inggris mengadopsi Hak Kekayaan Intelektual, lalu dilaksanakan penyempurnaan Hak Kekayaan Intelektual di tahun 1883 yang melahirkan *Paris Convention* merek dagang, paten, dan desain, di tahun 1886 dilaksanakannya *Bern Convention* tentang *Copyright* atau Hak Cipta, dari dua konvensi tersebut melahirkan biro administratif (badan khusus di bawah PBB) yang mengurus perjanjian multilateral mengenai Hak Kekayaan Intelektual.<sup>1</sup>

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia melakukan proklamasi kemerdekaannya sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek tetap berlaku, namun tidak halnya dengan Undang-Undang Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan Paten dapat diajukan di Kantor Paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan Paten tersebut harus dilakukan di *Octrooiraad* yang berada di Belanda.

Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang Paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman no. J.S 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan Paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri, selanjutnya di tahun 1961 Pemerintah Republik Indonesia mengundang Undang-Undang No.21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan untuk mengganti Undang-Undang Merek Kolonial Belanda. Undang-Undang No 21 Tahun 1961 mulai berlaku tanggal 11 November 1961.<sup>2</sup>

Hak Kekayaan Intelektual di bagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau menyebarluaskan ciptaannya atau memberikan izin kepada seseorang untuk

<sup>1</sup>) Miko Kamal, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hata, <https://slideplayer.info/>, diakses Pukul 17: 44 WIB.

<sup>2</sup>) <https://unwir.ac.id/memperingati-hari-hak-kekayaan-intelektual-sedunia-inilah-sejarah-haki-di-indonesia/>, 12 April 2023, diakses pukul 11:54 WIB

memakai ciptaannya, sedangkan hak kekayaan industry terdiri dari hak paten, merek, disain industri, disain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang.<sup>3</sup>

Dilihat dari pengaturan Kekayaan Intelektual itu sendiri setelah diatur dalam perundang-undangan nasional seperti : Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Hak Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, dan Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.<sup>4</sup>

Di Indonesia penerapan terhadap hak kekayaan intelektual ini masih sangat rendah, sehingga terkadang masih ada yang menganggap Hak Kekayaan Intelektual ini tidak dibutuhkan. Padahal kenyataannya Hak kekayaan intelektual ini berguna untuk melindungi pengusaha dari kemungkinan penggunaan hak miliknya tanpa izin. Sebagai konsekuensi dari keanggotaan *World Trade Organisation* (WTO), Indonesia harus menyesuaikan segala peraturan perundangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan standar *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's).

Pada dasarnya suatu produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu yang membedakan dengan yang lainnya, yang dimaksud tanda tertentu disini ialah tanda pengenalan untuk barang dan jasa yang bersangkutan yang biasanya disebut dengan merek, bentuk merek dapat berupa sebuah gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan kombinasi dari angka tersebut. Adapun sistem pendaftaran merek di Indonesia terdapat 2 (dua) macam sebagai berikut :

a. Sistem pendaftaran deklaratif, yaitu hak atas merek tercipta karena pemakaian pertama (*first user right*) meskipun tidak didaftarkan sistem ini dianut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang menyatakan bahwa :

*“Hak khusus untuk memakai suatu merek guna membedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau badan lain diberikan kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di atas di Indonesia.”*<sup>5</sup>

Fungsi asas *First User Right* tidaklah memberikan hak, akan tetapi memberikan dugaan bahwa seseorang yang mereknya terdaftar itulah sebagai pemakai pertama.

b. Sistem pendaftaran konstitutif, merupakan sistem pendaftaran merek yang terlebih dahulu, ialah yang berhak atas merek tersebut, yang mana setiap orang harus menghormati hak nya sebagai hak milik (*first to file principal*) sesuai dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sistem dengan pendaftaran konstitutif memiliki kelebihan

---

<sup>3</sup>) [http://djpen.kemendag.go.id/app\\_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual](http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual) , 12 April 2023, diakses pukul 1:19 WIB

<sup>4</sup>) Vira Andriyani, “Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Pengaturan Prinsip Persamaan Pada Pokoknya Yang Diajukan Dengan Itikad Tidak Baik”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta 2021

<sup>5</sup>) Undang-Undang Nomor 21 Pasal 2 Tahun 1961 Tentang Merek

atau keunggulan yaitu kepastian hukum untuk menentukan merek siapa yang paling utama untuk dilindungi.<sup>6</sup>

Sistem deklaratif ini dirasa tidak memberikan kepastian hukum dibandingkan dengan sistem konstitutif yang bersumber kepada seorang pendaftar merek pertama yang akan mendapatkan hak atas hukum merek tersebut.<sup>7</sup>

Pendaftaran merek di Indonesia memakai sistem konstitutif. Suatu hak atas merek akan muncul apabila suatu merek tersebut sudah didaftarkannya. Sistem ini mendefinisikan bahwa siapa yang pertama kali mendaftarkannya merek maka orang tersebutlah yang mendapat hak atas merek itu. Sistem pendaftar pertama ini disebut dengan *first to file*. Dengan pendaftaran sistem konstitutif yang mengartikan bahwa pendaftaran merupakan suatu hal yang mutlak agar bisa mendapatkannya hak atas merek.<sup>8</sup>

Dengan belum mendaftarkan mereknya maka negara tidak bisa memberikannya hak atas merek kepada pemilik merek, hal ini setara dengan peraturan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Dan juga akan lebih memberikannya kepastian hukum kepada orang yang sudah mendaftarkan mereknya tersebut. Maka untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara, setiap merek wajib untuk didaftarkan. Salah satu manfaat dari perlindungan merek yang sudah didaftarkannya itu yaitu mendapatkannya perlindungan hukum dari negara dan mendapatkan penegakan haknya.<sup>9</sup>

Dalam sebuah praktik terdapat sebuah sengketa antara Ms. Glow dan Ps. Glow Ms. Glow dan Ps. Glow yang dimana nama produk atau merek dan jenis produk milik Ms. Glow hampir menyerupai Ps. Glow sedangkan Ms. Glow lebih dulu berdiri dan lebih dulu didaftarkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual pada sejak tahun 2016 dengan nomor pendaftaran IDM000633038, Ms. Glow sudah menghubungi pihak Ps. Glow untuk meminta penjelasan serta itikad baik, akan tetapi, tidak ada satu pun kejelasan dari pihak Ps. Glow itu sendiri, selanjutnya, Ms. Glow mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Niaga Medan, dan dimenangkan oleh Ms. Glow, karena ketidakterimaannya atas kekalahan pihak Ps. Glow menggugat balik Ms. Glow di Pengadilan Niaga Surabaya dengan putusan No.2/Pdt.Sus.HKI.Merek/2022/PN.Niaga. Sby, yang dimana majelis hakim mengabulkan permohonan dari penggugat serta menyatakan kepada pihak Ms. Glow untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 37.900.000.000.00 (tiga puluh miliar sembilan ratus juta rupiah).<sup>10</sup> Dalam hal ini sudah diketahui bahwa asas *first to file* belum terlaksanakan.

Dengan demikian, jurnal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang penerapan asas *first to file* pada merek dagang di Indonesia, serta dapat digunakan untuk bahan pertimbangan bagi pemerintah sehingga mereka secara optimal dan

---

<sup>6</sup>) Viva Hotmauli Napitupulu “Kajian Merek pada Fenomena Kajian Vaksin Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis” Vol. 6, Nomor 2, Tahun 2017

<sup>7</sup>) Venantia Sri Hadiaranti, “Hak Kekayaan Intelektual: Merek dan Merek Terkenal”. Jurnal Unika Atma Jaya, Edisi Mei-Agustus 2009.

<sup>8</sup>) Michelle Nathania Analisis Konsepsi Asas First To File Dalam Pembatalan Merek Terdaftar, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Desember 2020, Volume 3, Nomor 2

<sup>9</sup>) *ibid.* hal

<sup>10</sup>) <https://money.kompas.com/read/2022/07/19/081355626/perjalanan-lengkap-kasus-rebutan-merek-ms-glow-vs-ps-glow?page=all>, 12 April 2023, diakses pukul 17:50 WIB.

melindungi hak-hak para pemegang merek pertama dari penyalahgunaan ataupun pelanggaran terhadap merek dagang.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mana Menurut Pieter Mahmud Marzuki dalam yuridis normatif terdapat beberapa jenis penelitian, bahwa penelitian terhadap hukum sebagai suatu proses yang mendapatkan suatu aturan mengenai hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna agar terjawab kasus hukum yang di hadapi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) macam metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus:

### 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini berguna bagi yang ingin mendalami perundang-undangan yang berkesinambungan dengan suatu permasalahan (Isu Hukum) saat ini, karena memang biasa di gunakan untuk menelaah suatu perundang-undangan yang dalam komponennya sedang berada suatu kelemahan atau hingga terdapat suatu kekeliruan baik dalam tataran teknis maupun di lapangan.<sup>11</sup>

### 2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus sebagai jenis pendekatan hukum normatif yang mana peneliti memverifikasi konstruksi argumen hukum dalam preskriptif kasus faktual yang terjadi atau ditemui ketika sedang praktik, tentu saja kasus tersebut terikat erat dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.<sup>12</sup> Dengan adanya *Case Approach* ini untuk mengidentifikasi kebenaran dan solusi yang paling praktis untuk perselisihan hukum yang muncul sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang di hadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bagaimana kepastian hukum dalam penerapan asas *first to file* di Indonesia?

Seperti yang sudah diuraikan bahwa dalam pendaftaran merek di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem konstitutif yaitu mendapatkannya hak atas merek dengan pendaftarannya merek tersebut pada kantor pendaftaran dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum karena mereknya sudah didaftarkan terlebih dulu di kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Sistem deklaratif ialah terbentuknya hak atas merek dikarenakan penggunaan merek pertama kali meskipun belum didaftarkannya. Sistem konstitutif ini menganut prinsip *first to file* yaitu orang yang terlebih dulu mengajukannya permintaan pendaftarannya merek maka pendaftarannya atas merek hanya akan diberikannya kepada orang tersebut, dan negara tidak dapat memberikannya pendaftarannya merek yang mempunyai kesamaan dengan merek yang

<sup>11</sup>) <https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian>, 09 Februari 2023, diakses pukul 12.58 WIB

<sup>12</sup>) *Ibid.*, hal 133

diajukannya terlebih dulu tersebut kepada orang lain untuk benda/jasa yang jenisnya sama. Orang yang terlebih dulu mendaftarkannya merek ialah orang yang mendapatkan hak atas merek tersebut dan orang ketiga diharuskan mematuhi dan menghargai hak orang yang mendaftarkan merek sebagai hak mutlak dalam pendaftarannya atas suatu merek.

Maka dari itu suatu pendaftaran merupakan hal yang serius dan menjadikannya penentu atas kekayaan intelektual yang didaftarkannya. Hal tersebut tertulis dalam 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskannya bahwa “Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar”. Dalam sistem Konstitutif perlindungan hukumnya berdasarkan pada orang yang mendaftarkan mereknya pertama kali diikuti dengan adanya itikad baik dari pendaftar.<sup>13</sup> Di dalam sistem konstitutif, pendaftaran akan menimbulkan hak atas merek dan bisa menggunakannya merek tersebut secara sah.<sup>14</sup>

Sistem konstitutif mempunyai kelebihan daripada sistem deklaratif, yaitu memiliki kepastian hukum, karena pihak pertama yang mendaftarkannya mereknya adalah yang mempunyai hak atas merek tersebut dan mempunyai hak untuk memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk memakai merek tersebut. Pihak tersebut juga berhak menuntut pihak lain yang memanfaatkan mereknya tanpa izin dari pendaftar pertama. Terhadap persaingan curang dapat dicegahnya dengan adanya sistem konstitutif, karenanya kepastian hukum terhadap perlindungan hukum merek memberikan hak kepada pemilik merek untuk menuntut pihak yang melakukannya persaingan curang terhadap mereknya.<sup>15</sup>

Tetapi dalam sistem *first to file* juga mempunyai kelemahan. Dalam sistem pendaftaran *first to file*, prinsip diterimanya merek adalah *first to file*, yang berarti siapa saja yang mendaftarkan lebih dulu maka pendaftarannya bisa diterima dan tidak memperlumahkan pendaftar pertama tersebut akan memanfaatkan mereknya guna keperluan dan kebutuhan kegiatan penjualannya atau tidak. Dalam hal demikian, pendaftar harus melakukannya “penyelesaian khusus” dengan pendaftar pertama agar pendaftar pertama mau untuk menyerahkan mereknya tersebut kepada pendaftar. Terkadang hal seperti itulah yang bisa menimbulkan masalah dalam sistem pendaftaran konstitutif. Apabila dilihat, terhadap sistem *first to file* ini mempunyai celah untuk timbul suatu permasalahan merek terutama terhadap merek dagang asing. Yang berarti cukup banyak ditemukannya merek terkenal yang didaftarkannya oleh pendaftar beritikad buruk.<sup>16</sup>

Adapun ketentuan kepada pemilik merek yang tidak terdaftar yang memiliki kesempatan untuk diberikannya perlindungan sebagai pengecualian dari sistem konstitutif dalam pendaftaran

---

<sup>13</sup>) Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 320.

<sup>14</sup>) Tatty A. Ramli, dkk. “Langkah-Langkah Penyusunan Buku Persyaratan Sebagai Prasyarat Pendaftaran Produk Indikasi Geografis”, Jurnal Litigasi, Volume. 16, Nomor 1 Tahun 2015, hal. 2588, diakses tanggal 14 Oktober 2020.

<sup>15</sup>) Achmad Fata’al Chuzaibi. “Sistem Konstitutif Dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Bagi UMKM”, Jurnal Syiar Hukum VOL. XIII NO. 2 JULI 2011, hal 162 (152-167), diakses tanggal 20 Desember 2020.

<sup>16</sup>) Oksidelfa Yanto, jurnal, “Tinjauan Yuridis Uu No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek : Sisi Lain Kelemahan Sistem First To File Dalam Perlindungan Hukum Atas Merek Sebagai Bagian Dari Hak Atas Kekayaan Intelektual, vol 3, no.1, 2017

merek yang seharusnya hanya memberikannya perlindungan kepada pemilik merek terdaftar saja.<sup>17</sup>

Di dalam sebuah perkara, penafsiran dan pandangan hakim dalam mengadili dan memutus perkara sangat mempengaruhi nasib dari suatu merek yang sedang berperkara. Tidak dipungkiri bahwa sering ditemukan perbedaan penafsiran dari Majelis Hakim atas suatu merek. Maka banyak timbul permasalahan dan berbagai pandangan penafsiran mengenai sistem *first to file* yang ada di Indonesia. Tidak jarang juga terjadi benturan hukum antara *first to file* dengan merek terkenal.

Dalam hal ini Penulis menganalisis sistem *first to file* yang ada di Indonesia dengan mengangkat contoh kasus antara Merek Ms. Glow dan Ps. Glow. Bahwa didalamnya terdapat perbedaan konsepsi mengenai sistem pendaftaran *First to File* yang ada di Indonesia.

Jika ditarik kesimpulan terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari 2 contoh kasus diatas. Kedua merek ini sama-sama telah didaftarkan terlebih dahulu dan telah mendapatkannya perlindungan hukum karena telah melewati dan telah melalui serangkaian pemeriksaan formalitas dan substantif, sebagai syarat sahnya pendaftaran merek. Kedua merek ini juga didaftarkan dengan itikad baik. Tetapi terdapat perbedaan penerapan hukum mengenai asas *first to file*.

Bahwa di Pengadilan Niaga Surabaya Penggugat yaitu Ps. Glow memenangkan perkara tersebut dari tergugat yaitu Ms. Glow, dan tergugat harus membayar ganti kerugian yaitu sebesar Rp. 37.900.000.000.00 (tiga puluh miliar sembilan ratus juta rupiah). Padahal Ms. Glow adalah Pendaftar merek pertama dengan Nomor Pendaftaran IDM000633038 dan mesrukan merek yang terkenal sebelum Ps. Glow mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.

Maka menurut penulis setelah melakukan penelitian dan menganalisis konsepsi asas *first to file* dan juga melakukan wawancara kepada beberapa narasumber berpendapat bahwa hal ini memang sangat sering terjadi dalam kalangan Majelis Hakim yang mempunyai perbedaan pendapat mengenai asas *first to file*. Bahkan dimungkinkan juga ada hakim yang memenangkan merek yang mempunyai itikad tidak baik.

Penulis tidak setuju atas pertimbangan hakim Pendadilan Niaga Surabaya karena dalam pertimbangannya Ms. Glow bukan merupakan pendaftar pertama, serta pemilik Ms. Glow (Shandy Purnamasari) tidak berhak atas merek tersebut, padahal merek Ms. Glow sudah terkenal jauh sebelum Ps. Glow mendaftarkan mereknya, serta menurut majelis hakim pendaftaran merek Ms. Glow dengan Nomor Pendaftaran IDM000731102 atas nama CV. Kosmetika Cantik dan untuk kelas 32 yaitu berupa minuman serbuk the yang tidak sesuai digunakan sebagai merek dari produk kosmetika, sedangkan untuk penggunaan logo Ms. Glow ternyata terdapat kesamaan dengan pendaftar yang memohon pendaftarannya kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual akan tetapi permohonan tersebut ditolak.

---

<sup>17</sup>) R. Murjiyanto. "Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem "Deklaratif" ke dalam Sistem "Konstitutif")" Jurnal Hukum Ius Quia Iustum faculty of law, Universitas Islam Indonesia, Volume 24 Januari Tahun 2017, hal 63, diakses tanggal 22 Desember 2020.

Setelah penulis cek website Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual terkait tentang pendaftaran merek, ternyata untuk kelas 32 tersebut bukan milik Shandy Purnamasari akan tetapi milik orang lain yang bernama Ichwan Anggawirya, S.sn., S.H., merupakan konsultan hukum dari CV. Cantik Indonesia. Sedangkan untuk merek Ms. Glow/foR cantik skincare, dengan nomor pendaftaran IDM000633038 merupakan milik sah Shandy Purnamasari, dan Shandy Purnamasari berkerja sama dengan PT. Kosmetika Cantik Indonesia bukan CV. Cantik Indonesia. Oleh karena itu menurut penulis, majelis hakim telah keliru dalam memperoleh data untuk membuktikan siapa yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, serta menurut penulis juga jika ditarik kesimpulan bahwa dalam lapangan penerapan asas *first to file* belum berjalan dengan baik.

Pada hakikatnya dalam memeriksa dan pertimbangan hukum sudah seharusnya diteliti dan diperhatikannya lebih lagi mengenai bagaimana ketentuan dari kriteria suatu merek terkenal, merek yang mempunyai persamaannya pada pokoknya atau keseluruhannya, permohonan pendaftarannya merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, lampiran filing date, klasifikasi kelas merek, karena hal seperti ini bisa memberikan dampak kepada putusan hakim yang mengadilinya atas perkara dapat menyebabkannya putusan tersebut tidak mempunyai penafsiran ataupun interpretasi yang jelas dan tegas mengenai bagaimana kriteria suatu merek yang mempunyai kesamaan dengan merek lainnya.<sup>18</sup>

Memang cukup sering sekali terjadi benturan hukum yang terjadi antara asas *first to file* dengan merek terkenal. Karena walaupun semata-mata pemilik merek sudah mendaftarkannya pertama kali mereknya (asas *first to file* terpenuhi), apabila ditemukannya itikad tidak baik dan merek pengguna pertama dapat membuktikannya bahwa dia adalah pengguna pertama maka merek tersebut dapat dibatalkan. Maka dari itu terhdap amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya terhadap merek Ps. Glow milik penggugat dan Ms. Glow milik tergugat kalah serta diminta untuk ganti rugi sebesar Rp.37.900.000.000.00 (tiga puluh miliar sembilan ratus juta rupiah).

### **Bagaimana tanggung jawab Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual terkait penerapan asas *first to file* di Indonesia?**

Pejabat pemerintahan memiliki wewenang yang eksklusif dan berbeda dari pegawai negeri biasa, namun kewenangan ini senantiasa diiringi oleh tanggungjawab, hal ini berdasarkan prinsip *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* yang mengandung pengertian tidak ada kekuasaan tanpa tanggungjawab, maka dalam pelaksanaannya kewajiban dapat dipisahkan menjadi 2 struktur, yaitu kewajiban posisi pertama dan kewajiban moral kedua, hal ini dapat diperhatikan dalam hal bahwa seseorang menyelesaikan sesuatu, demi kepentingan jabatan (*ambtshalve*), bentuk tanggungjawabnya dalam jabatan seperti ganti rugi dan denda, maka akan ditanggung kepada APBN dan APBD, jika perbuatan orang tersebut beratasnamakan pribadi maka bentuk pertanggungjawabannya tidak dibebankan kepada APBN dan APBD akan tetapi

---

<sup>18)</sup> Sentosa Sembiring, "Prosedur Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta", Paten dan Merek, (Bandung: CV. Yrama Widya, 2002), hal. 37-38.

bentuknya ganti rugi berupa uang pribadi sebab atas kesalahan pribadi.<sup>19</sup> Di Indonesia tanggungjawab pribadi erat kaitannya dengan perbuatan penyimpangan dalam administrasi, regulasi mengenai penyimpangan dalam administrasi saat ini termaktub dalam Pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.<sup>20</sup>

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual memiliki tanggung jawab terhadap pendaftaran merek baru, dimulai saat proses verifikasi administratif, dalam proses ini apabila dalam kurun waktu 30 hari tidak ada pendaftaran dari pemilik merek lain terutama yang terdaftar maka proses tersebut berlanjut kepada verifikasi substantif, dilakukan oleh tim khusus dari bagian pemeriksa merek sesuai regulasi yang berlaku, tugas pokok dari bagian pemeriksa merek ini yaitu memvalidasi merek berupa perencanaan, pemeriksaan dan penulusuran dokumen-dokumen dari merek tersebut.

Asas dalam pendaftaran merupakan hal yang penting yang berkaitan dengan sumber dari suatu merek agar tidak terjadinya kesamaan dengan merek pihak lain. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup> Yang dimaksud tugas tersebut, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
4. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bahwa dalam fungsi Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual tersebut salah satunya untuk melaksanakan Perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, dan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, hal ini tanggung jawab Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual terhadap penerapan asas *first to file* sangatlah penting agar tidak ada lagi kekeliruan atau salah penafsiran dalam penerapan hukum asas *first to file*.

<sup>19</sup>) Lutfil Ansori, “*Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,*” Jurnal Yuridis 2, no. 1 (2015): 134–50.

<sup>20</sup>) Pemerintah pusat, “Undang-undang (UU) Tentang Ombudsman Republik Indonesia,” Pub. L. No. 37 (2008),

<sup>21</sup>) <https://www.dgip.go.id/>, diakses 28 Juni 2023 pukul 10:38 WIB

Maka tanggungjawab dari DJKI sebagai pihak yang memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap pendaftaran dan pemverifikasian data dari merek-merek yang ada, tidak hanya sebatas menjalankan putusan saja akan tetapi harus adanya ketelitian dalam pengecekan merek yang baru mendaftar supaya tidak terdapat pihak yang dirugikan, perlu adanya sosialisasi kepada pelaku bisnis yang belum mendaftarkan mereknya, disisi lain harus adanya prinsip kehati-hatian sebab jika tidak, dapat terkena sanksi pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 413 sampai 417 KUHP tentang kejahatan jabatan dan pasal 552 sampai 559 tentang pelanggaran jabatan. Setelah penulis melakukan penelitian dengan mewawancarai salah satu Konsultan Hukum yang berfokus pada merek yaitu Bapak Nur Hidayat, S.H., bahwa dalam penerapan asas *first to file* sudah sesuai dalam teori karena dalam teori asas *first to file* dapat diartikan sebagai pendaftar merek pertamalah yang mendapatkan hak atas merek tersebut, akan tetapi dalam praktik penerapan asas *first to file* ini belum terlaksana dengan sempurna, dan untuk Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dirasa sudah harus di ganti karena sudah terlalu lama, dan harus ada penambahan peraturan kelasnya baik barang maupun jasa, bahkan dan harus membutuhkan bimbingan secara langsung oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual apabila terjadi sengketa merek, hal ini sesuai dengan fungsi Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.

## KESIMPULAN

1. Terhadap konsepsi asas *first to file* di Indonesia masih sering terjadi benturan hukum antara asas *first to file* dengan merek terkenal dalam peradilan di Indonesia. Walaupun suatu merek sudah didaftarkan pertama kali, akan tetapi apabila terbukti bahwa pemilik merek pertama dapat membuktikan bahwa mereknya adalah merek terkenal maka terhadap merek yang sudah didaftarkan dapat dibatalkan dengan mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar kepada pemilik merek terdaftar. Karena hal ini dapat memberikan dampak kerugian bagi pemilik merek pertama yang belum mendaftarkan mereknya. Maka terhadap pembatalan tersebut akan mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek tersebut.
2. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual memiliki tanggungjawab atas kepastian hukum dalam penerapan asas *first to file*, kare di Indonesia dalam sistem pendaftaran merek dan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengandung unsur asas *first to file*, yaitu pendaftar merek pertamalah yang memegang hak atas mereknya tersebut, supaya tidak terjadi lagi sengketa-sengketa merek yang sudah terdaftar dan ada merek baru yang terdaftar serta terdapat persamaan pada pokoknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fata'al Chuzaibi. "Sistem Konstitutif Dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Bagi UMKM", Jurnal Syiar Hukum VOL. XIII NO. 2 JULI 2011, hal 162 (152-167)
- Lutfil Ansori, "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan," Jurnal Yuridis 2, no. 1 (2015): 134–50.
- Michelle Nathania Analisis Konsepsi Asas First To File Dalam Pembatalan Merek Terdaftar, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Desember 2020, Volume 3, Nomor 2
- Oksidelfa Yanto, jurnal, "Tinjauan Yuridis Uu No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek: Sisi Lain

- Kelemahan Sistem First To File Dalam Perlindungan Hukum Atas Merek Sebagai Bagian Dari Hak Atas Kekayaan Intelektual*, vol 3, no.1, 2017  
Pustaka Utama, 2004), hal. 320.
- R. Murjiyanto. “*Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem “Deklaratif” ke dalam Sistem “Konstitutif”)*” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum faculty of law, Universitas Islam Indonesia*, Volume 24 Januari Tahun 2017, hal 63
- Sentosa Sembiring, “*Prosedur Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta*”, *Paten dan Merek*, (Bandung: CV. Yrama Widya, 2002), hal. 37-38.
- Tatty A. Ramli, dkk. “*Langkah-Langkah Penyusunan Buku Persyaratan Sebagai Prasyarat Pendaftaran Produk Indikasi Geografis*”, *Jurnal Litigasi*, Volume. 16, Nomor 1 Tahun 2015, hal. 2588
- Vira Andriyani, “*Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Pengaturan Prinsip Persamaan Pada Pokoknya Yang Diajukan Dengan Itikad Tidak Baik*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta 2021
- Venantia Sri Hadiarianti, “*Hak Kekayaan Intelektual: Merek dan Merek Terkenal*”. *Jurnal Unika Atma Jaya*, Edisi Mei-Agustus 2009.
- Viva Hotmauli Napitupulu “*Kajian Merek pada Fenomena Kajian Vaksin Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*” Vol. 6, Nomor 2, Tahun 2017
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan\\_intelektual#cite\\_note-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual#cite_note-1), 12, April 2023, diakses pukul 10:53 WIB
- [http://djen.kemendag.go.id/app\\_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual](http://djen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual) , 12 April 2023, diakses pukul 1:19 WIB
- <https://slideplayer.info/>, diakses Pukul 17: 44 WIB.
- <https://money.kompas.com/read/2022/07/19/081355626/perjalanan-lengkap-kasus-rebutan-merek-ms-glow-vs-ps-glow?page=all>, 12 April 2023, diakses pukul 17:50 WIB.
- KataData “*Macam-Macam Bentuk Pendekatan Penelitian*”  
<https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian>, 09 Februari 2023, diakses pukul 12.58 WIB
- <https://www.dgip.go.id/>, diakses 28 Juni 2023 pukul 10:38 WIB