

**ANALISIS KONSEPSI ASAS *FIRST TO FILE* DALAM PEMBATALAN
MEREK TERDAFTAR (CONTOH KASUS: PUTUSAN KASASI
MAHKAMAH AGUNG NO. 999 K/PDT.SUS-HKI/2019 DAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI NO. 15/PDT.SUS-
MEREK/2015/PN.NIAGA.JKT.PST)**

Michelle Nathania

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: michellenthania10gmail.com)

Dr. Ariawan, S.H., M.H.

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Doktor
(Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

(E-mail: ariawangun@gmail.com)

Abstract

With the development of the industry, the use of advertising to introduce products has also grown. Trademarks are intellectual property rights that are used to identify goods and services of a company. By using the brand, the entrepreneurs can protect their brand. Trademark law is regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. In the registration of a mark, it is known as the first to file principle. In this system, registrants are required to register in order for their trademarks to be protected. This system confirms that the person who registers the mark for the first time is the one who has the right to the mark. In the first to file principle, there are often differences in interpretation where judges in deciding cases have different interpretations. The first to file principle also often collides with well-known brands. This study aims to determine the extent of the interpretation of the first to file principle in the trademark registration system in Indonesia and to determine the suitability of judges' judgments in relation to the Trademark Law No. 20 of 2016 concerning trademarks and geographical indications.

Keywords: *First to file, well-known, trademark registration*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini globalisasi dan kegiatannya usaha dan penjualan di beberapa negara di dunia belakangan ini memberikan dampak globalisasi yang mengakibatkannya sistem informasi, transportasi dan komunikasi menjadikannya semakin lebih pesat maka terhadap jenis benda dan jasa yang berasal dari negara lain bisa didapatkannya dengan cukup cepat. Adapun aktivitas jual beli dan penjualan yang semakin pesat ini berasal dari barang-barang kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak atas suatu benda yang bermula dari suatu hasil pikiran dan hasil kerja rasio manusia.¹ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bisa dibagi menjadi dua kategori yaitu adalah hak cipta dan hak kekayaan industri.²

Merek mempunyai peranan yang cukup penting di bidang industry barang serta jasa karena merek bukan saja dipakai untuk mengidentifikasi suatu produk baik seperti barang maupun jasa, tetapi juga menjadikannya alat strategi usaha yang dipergunakannya untuk memenangkannya persaingan usaha yang dikala ini sangat kompetitif.³ Dengan adanya suatu merek, para pengusaha yang menghasilkan barangnya maka akan dipermudah untuk diketahui oleh masyarakat luas. Apabila merek tersebut sudah diketahui oleh masyarakat luas akan lebih mudah untuk menaikannya reputasi merek produk tersebut.

Di Indonesia UU Merek telah diubah sebanyak 4 kali dan perubahan yang terakhir adalah Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (disingkat dengan UU MIG). Merek sendiri dibedakannya menjadi merek dagang dan merek jasa. Merek (*trademark*) ialah

¹ Suyud Margono, *Hak Milik Industri*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 7.

² OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006,) hal. 9.

³ Mas Rahmad, "Perlindungan Hukum Merek Menurut UU 15 Tahun 2001". *Jurnal Yuridikas*, Volume 19 Nomor 5 Tahun 2004, diakses tanggal 6 Januari 2020

bentuk dengan ciri khas yang berbeda yang dipergunakannya untuk kegiatan usaha barang dan/atau jasa. Maka dari itu merek wajib mempunyai ciri:⁴

- a. Tanda dengan daya pembedanya.
- b. Tanda tersebut wajib digunakannya.
- c. Untuk kegiatan usaha barang dan/atau jasanya.

Jadi merek ialah arti dari hukum yang dapat memberikannya perlindungan dan upaya pemulihan apabila suatu tanda kegiatan usaha tersebut telah digunakannya oleh pihak yang tidak mempunyai otoritas terhadap hal tersebut.⁵

Adapun dalam pendaftarannya merek terdapat dua jenis sistem pendaftarannya, sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem konstitutif yaitu memperoleh hak atas merek dengan pendaftarannya merek tersebut pada kantor pendaftaran dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum karena mereknya sudah terdaftar terlebih dulu di kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sistem deklaratif adalah mendapatkannya hak atas merek yang penggunaannya paling awal merek yang berkaitan atau menciptakannya hak atas merek dikarenakan pengguna paling awal suatu merek walaupun tidak didaftarkannya. Sistem deklaratif ini dirasa tidak memberikannya kepastian hukum dibandingkannya dengan sistem konstitutif yang bersumber kepada pendaftarannya yang terawal yang akan lebih membagikannya proteksi hukum.⁶

Pendaftaran merek di Indonesia adalah sistem konstitutif. Suatu hak atas merek akan muncul apabila suatu merek tersebut sudah didaftarkannya. Sistem ini mengartikan bahwa siapa yang pertama kali mendaftarkannya merek maka

⁴ Jened, Rahmi I, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*, (Jakarta: RajaGrafindo Rajawali Press: 2013), hal. 207

⁵ Ibid, hal 208.

⁶ Venantia Sri Hadiarianti, "Hak Kekayaan Intelektual: Merek dan Merek Terkenal". *Jurnal Unika Atma Jaya, Edisi Mei-Agustus 2009*, diakses tanggal 14 Oktober 2020.

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 adalah suatu hal yang mutlak supaya bisa mendapatkannya hak atas merek. Perlindungan hukum kepada merek hanya bisa diberlakukannya kepada merek yang sudah didaftarkannya. Dengan mendaftarkannya suatu merek maka akan melahirkannya hak eksklusif kepada pemilik merek.

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.

Walaupun Indonesia menganut sistem konstitutif yang dipandang lebih memiliki keunggulan daripada sistem deklaratif karena dianggap lebih memberikan jaminan hukum bagi orang yang pertama kali mendaftarkannya suatu mereknya, tetapi terhadap sistem pendaftaran konstitutif yang dikenal dengan asas *first to file* juga mempunyai kelemahan. Karena prinsip dalam menerima merek yaitu *first to file*, yaitu siapa saja dapat mendaftarkan mereknya lebih dulu dan tidak mempermasalahkan orang yang mendaftarkannya mereknya tersebut menggunakan mereknya atau tidak untuk keberlangsungan usahanya atau hanya sekedar untuk didaftarkan saja. Hal ini dapat menjadikan kemungkinan bahwa dimana muncul pendaftar lain yang sebenarnya berkepentingan atau dia adalah pemakai pertama dari merek tersebut. Maka apabila terjadi masalah seperti ini harus dilakukan dengan

penyelesaian khusus dengan orang yang pertama kali mendaftarkannya supaya orang yang mendaftarkannya pertama itu bersedia untuk memberikan mereknya kepada pemakai pertama. Hal-hal seperti ini adalah masalah utama dalam sistem konstitutif pendaftaran merek. Jadi banyak merek terkenal yang didaftarkan oleh pendaftar yang mempunyai itikad buruk.

Jika sudah terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Merek maka suatu permohonan pendaftarannya merek akan diterima pendaftaran.⁷ Orang yang memegang merek akan dilindungi untuk menggunakannya mereknya atau memberikannya otorisasi kepada orang lain untuk dipakai jika sudah mendapatkan sertifikat tanda perlindungannya yang sah.⁸

Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek (Yang selanjutnya disebut dengan Permenkumham Tentang Pendaftaran Merek) diatur mengenai merek terkenal dalam Pasal 16 sampai Pasal 19. Pasal 16 ayat (2) menjelaskannya bahwa permohonan ditolak oleh Menteri dalam hak Merek yang dimohonkannya memiliki persamaannya pada pokoknya atau secara seluruh. Peraturan tentang merek terkenal diaturnya di dalam Pasal 18 ayat (3). Pasal tersebut menguraikan bagaimana menentukan dan menilai kriteria merek sebagai merek terkenal atau tidak. Ketentuan penolakan permohonan berdasarkan merek terkenal ada di Pasal 19.

Permasalahan mengenai orang yang melanggar merek terkenal dan upaya perlindungan hukum adalah bukan suatu hal yang baru. Perlindungan merek

⁷ Haedah Faradz, Perlindungan Hak Atas Merek”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8 Nomor 1 Januari Tahun 2008, hal 40.

⁸ Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor, “Merek”, <http://dik.ipb.ac.id/merek/>, diakses tanggal 22 Desember 2020.

secara umum hanya diberlakukannya kepada merek yang sudah didaftarkannya.⁹ Permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkhusus kepada merek terkenal telah menjadi salah satu bagian yang signifikan. Karena hal ini bisa menjadikannya pihak lain yang kurang bertanggung jawab untuk menggunakannya merek tersebut yang bisa memberikannya keuntungan secara cepat.

Disebutkannya bahwa jika terdapat persamaan pada pokoknya atau secara seluruh terhadap merek terkenal milik pihak lain maka permohonan akan ditolak dengan mempertimbangkannya Pasal 18. Bagi pihak yang merasa keberatan harus disertai alasan dan juga beserta bukti yang lengkap bahwa Permohonan oleh pihak lain bahwa merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau secara seluruh terhadap merek nya merasa dirugikannya.

Di dalam sebuah perkara, penafsiran dan pandangan hakim dalam mengadili dan memutus perkara sangat mempengaruhi nasib dari suatu merek yang sedang bermasalah. Tidak dipungkiri bahwa sering terjadi 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.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengkaji tentang konsepsi dari asas *first to file* dalam peradilan di Indonesia dengan judul “ANALISIS KONSEPSI ASAS *FIRST TO FILE* DALAM PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR (CONTOH KASUS: PUTUSAN KASASI MAHKAMAH

⁹ Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia: 2017), hal. 26-27

studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara dari beberapa narasumber yang terkait.

II. PEMBAHASAN

A. Konsep First to File Dalam Perkara Merek ALSTYLE dan Merek Pierre Cardin

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 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.¹⁰ Di dalam sistem konstitutif, pendaftaran akan menimbulkan hak atas merek dan bisa menggunakannya merek tersebut secara sah.¹¹

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.¹²

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 memperlumaskan 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

¹⁰ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 320.

¹¹ 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.

¹² 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.

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.

Peraturan merek terkenal juga diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek pada Pasal 16 sampai Pasal 19. Ketentuan mengenai merek terkenal diatur di dalam Pasal 18 ayat (3). Pasal tersebut menguraikan bagaimana menentukan dan menilai kriteria merek sebagai merek terkenal atau tidak. Menurut Augustiwan Muhammad, S.H. selaku biro hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, beliau mendefinisikan ada 4 kriteria merek terkenal, yaitu: promosi secara besar-besaran, pengetahuan masyarakat yang luas, survey yang menyatakan bahwa merek tersebut adalah merek terkenal yang dilakukan oleh lembaga survey independen, terdaftar kurang lebih di 4 negara.

Adapun ketentuan kepada pemilik merek yang tidak terdaftar yang memiliki kesempatan untuk diberikannya perlindungan sebagai pengecualian dari sistem konstitutif dalam pendaftaran merek yang seharusnya hanya memberikannya perlindungan kepada pemilik merek terdaftar saja.¹³

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*

¹³ 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.

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 Alstyle Apparel & Activewear dan contoh kasus Merek Pierre Cardin. 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 didaftarkannya 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 dimana di dalam kasus Merek Alstyle milik Tergugat akhirnya terhadap mereknya dibatalkannya merek Alstyle tersebut karena merek milik Penggugat dianggap sebagai merek terkenal padahal merek milik Tergugat/Termohon Kasasi sudah didaftarkan terlebih dahulu di Indonesia, sedangkan Merek Pierre Cardin milik Tergugat tetap bisa digunakan di Indonesia karena mereknya sudah didaftarkan terlebih dahulu. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar telah ditemukannya perbedaan penafsiran mengenai konsepsi asas *first to file* di Indonesia.

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 setuju atas pertimbangan hakim

yang sudah menerapkan asas *first to file* dalam Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tetapi penulis juga setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung, karena tidak dipungkiri bahwa merek Alstyle milik Penggugat/Pemohon Kasasi adalah merek terkenal dengan dibuktikan bahwa merek tersebut telah didaftarkan minimal di 4 negara sesuai dengan kriteria keterkenalan sebuah merek. Memang Tergugat/Termohon Kasasi adalah pihak yang berhak mendapatkan perlindungan karena Tergugat/Termohon Kasasi adalah pemohon yang mendaftarkan Merek “ALSTYLE” di Indonesia untuk pertama kali. Akan tetapi, hal tersebut dirasa menjadi tidak adil bagi pemilik dan pengguna merek pertama, terlebih lagi merek yang tersebut adalah merek yang terkenal. Karena bukan hanya sekedar masalah pendaftaran pertamanya saja, tetapi juga harus dilihat adanya itikad baik dari pendaftar merek tersebut. Dalam tingkat Pengadilan Niaga Hakim serta merta hanya menerapkan sistem konstitutif saja. Selain itu dalam mengajukan gugatan pembatalan juga harus disertai dengan alasan yang jelas dan tepat, misalnya ingin melakukan bisnis di Indonesia.

Upaya hukum dari pihak Penggugat/Pemohon Kasasi tidaklah salah bahwa dengan legal standing yang mengajukannya permohonan pendaftaran atas mereknya ke kantor merek dan indikasi geografis, karena terhadap merek yang dibatalkan dan dicabut dari daftar umum merek maka otomatis mereknya jatuh ke mereknya ke pihak yang permohonannya sudah ada. Maka untukantisipasi salah satu legal standingnya harus ada permohonan pendaftaran merek dulu maka merek milik Penggugat/Pemohon Kasasi dapat terdaftar di Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

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 terhadap amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung terhadap merek Alstyle milik Tergugat/Termohon Kasasi dibatalkan dan diberikan kepada pihak Penggugat/Pemohon Kasasi selaku pemilik dan pengguna merek Alstyle pertama kali.

B. Analisis Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dikaitkan Dengan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Merek ialah komponen dari aktivitas perekonomian di jual-beli dan usaha, penyelesaian sengketa Merek membutuhkan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga yang diharapkan sengketa Merek bisa selesai dalam waktu yang singkat.

Hakim mempunyai kebebasan untuk mengadili dan memutus putusan dalam setiap pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman harus diselenggarakan agar tercapainya penegakan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan yang ada, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pengambilannya keputusan sangat diperlukannya oleh Hakim atas sengketa yang diperiksanya dan diadilinya. Pertimbangan hakim ialah salah satu elemen terutama untuk memutuskan tercapainya standar dari suatu putusan hakim yang memiliki kepastian hukum, dan memiliki arti kepada pihak yang behubungan sehingga pertimbangan hakim ini wajib disikapinya dengan teliti, baik, dan cermat.¹⁴

Penulis mencoba untuk menganalisis mengenai kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam contoh kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140.

3/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019 untuk diteliti dikaitkan dengan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sengketa merek ini ditangani oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan ditangani oleh Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual pada tingkat kasasi.

Terhadap dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memberikan perlindungan hukum kepada merek Alstyle milik Tergugat karena mempertimbangkan asas *first to file* yang pada pokoknya menganut prinsip pemberian perlindungan hukum pada pemegang merek yang didasarkan pada pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu, dan asas *First To Use*, yang pada pokoknya menganut prinsip pemberian perlindungan hukum pada pemegang merek pada pihak pemilik dan pengguna pertama terhadap merek tersebut. Majelis hakim mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3 Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Tetapi dalam Mahkamah Agung, Majelis Hakim mengabulkannya gugatan Penggugat/Termohon Kasasi sebagian. Mahkamah Agung memberikan pertimbangan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum karena menerapkannya asas *first to file* secara mutlak tanpa memperhatikannya itikad tidak baik dari Tergugat/Termohon Kasasi dan juga mengesampingkan status merek terkenal milik Penggugat/Pemohon Kasasi. Selain itu Mahkamah Agung juga berpendapat pendaftarannya merek milik Tergugat/Termohon Kasasi memiliki persamaannya pada keseluruhannya dengan merek terkenal milik Penggugat/Pemohon Kasasi. Menurut Dr. Suyud Margono, SH., MHum., FCIArb mengatakan bahwa apabila suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya maka gugatan tersebut dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang mengadili sengketa merek.

Bahwa hal ini terjadi dikarenakan ada beberapa dokumen yang dimana Majelis Hakim Mahkamah Agung pertimbangan mengenai hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam Pengadilan Niaga, misalnya mengenai merek tersebut apakah sudah terdaftar di beberapa negara atau belum, apakah sudah melakukan promosi secara gencar atau belum. Karena dalam tingkat Pengadilan Niaga Hakim serta merta hanya menerapkannya sistem konstitutif saja, apabila telat dalam mengajukan gugatan pembatalan merek, maka gugatan tersebut dapat ditolak. Selain itu dalam mengajukannya gugatan pembatalan juga harus disertai dengan alasan yang jelas dan tepat, misalnya ingin melakukan bisnis di Indonesia dan bisnis tersebut harus benar-benar beroperasi di Indonesia.

Dari dasar pertimbangan hakim yang mengatakan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi adalah merek terkenal, hal ini sudah sesuai dengan kriteria merek terkenal yang diatur didalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

Perlindungan Merek terkenal dilandaskan kepada pertimbangan bahwa peniruannya Merek terkenal milik orang lain sebenarnya dilakukannya dengan adanya itikad tidak baik, karena dianggap meniru dari keterkenalan dari merek orang lain karena dianggap merebut kesempatan dari ketenaran Merek lain.¹⁵

Jika dilihat benar bahwa merek Alstyle milik Penggugat/Pemohon Kasasi bisa disebut sebagai merek terkenal dikarenakan sudah terpenuhinya kriteria merek terkenal yang diatur didalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. Bahwa merek tersebut sudah terpenuhinya kriteria dari kriteria merek terkenal. Selain itu juga telah didaftarkannya merek nya itu lebih dari 4 negara (Amerika Serikat dengan tanggal permohonan pada 28/11/1995, Kanada

¹⁵ Laina Rafianti. "Perkembangan Hukum Merek di Indonesia", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 1 Januari-April Tahun 2013, hal 10, diakses tanggal 22 Desember 2020.

dengan tanggal permohonan pada 01/10/2001, Uni Eropa dengan tanggal permohonan 04/08/2003, Jepang dengan tanggal permohonan 28/02/2004).

Kepada pemilik merek yang tidak terdaftar merasa bahwa mereknya adalah yang berhak sebagai pemilik merek dengan itikad baik tetapi mereknya belum didaftarkan atau mereknya belum didaftarkan padahal dia adalah pemilik merek terkenal dan pemakai merek pertama maka mereka bisa mengajukannya gugatan pembatalannya merek terdaftar yang diajukannya oleh pihak yang berkaitan didasarkan pada Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Dalam Pasal 83 Ayat (2) dijelaskannya bahwa pemberiannya hak untuk mengajukannya gugatan perdata didasarkan pada aktivitas curang yang dilakukannya terhadap orang lain dimaksudkannya untuk memberikannya perlindungan hukum oleh pemilik merek terkenal walaupun belum terdaftar.

Tidak dipungkiri bahwa dimana putusan Pengadilan Negeri dengan putusan Mahkamah Agung sering terdapat perbedaan. Sangat sering terjadi perbedaan pertimbangan putusan hakim dalam pengadilan. Menurut Dr. Simona Bustani, SH., MH dalam putusan pengadilan memang ada hakim yang memutuskan melihat berdasarkan asas *First to File*, ada juga hakim yang melihat dari sisi asas itikad baik. Menurut pandangan beliau bahwa yang terpenting yang pertama adalah harus dilihat kapan merek asing tersebut didaftarkannya pertama kali, yang kedua dilihat seberapa keterkenalan merek tersebut di beberapa negara. Karena terhadap pendaftaran merek asas itikad baik harus dipenuhi, merek tersebut tidak boleh membonceng keterkenalan dari merek lainnya.

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.¹⁶

Berdasarkan dari pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang sudah diuraikan diatas, memang tidak dipungkiri bahwa hakim dalam memutus perkara memiliki perbedaan penafsiran dan perbedaan pendapat dalam memutus perkara. Menurut penulis seharusnya Undang-Undang Merek memberikan interpretasi yang jelas sehingga dapat menjadikan acuan untuk hakim dalam mengadili dan memutus perkara merek di Indonesia dimana salah satunya diatur mengenai kepastian hukum dan kekuatan prinsip konstitutif atau asas *first to file*.

Asas dalam pendaftaran merupakan hal yang penting yang berkaitan dengan sumber dari suatu merek agar tidak terjadinya kesamaan dengan merek pihak lain. Pengadilan perlu turut andil dalam memberikannya pemecahan isu ini sebagai jalan keluar dari ketidaktentraman, kurang sempurna, ketidaknyamanan atau kurang jelasan dari suatu peraturan terlebih dalam melakukannya interpretasi atau suatu penafsiran atas pengertian kapankah terjadi persamaan pada pokoknya karena dalam kasus yang diangkat tidak dipungkiri bahwa merek Alstyle memang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek luar negeri yang dimana dia adalah pemakai merek pertama.

Walaupun terhadap merek Indonesia juga memberikan perlindungan hukum preventif dimana ini adalah suatu bentuk dampak dari sistem konstitutif yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, akan tetapi karena salah satu dalil menyebutkan bahwa merek milik Termohon Kasasi

¹⁶ Sentosa Sembiring, *Prosedur Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta, Paten dan Merek*, (Bandung: CV. Yrama Widya, 2002), hal. 37-38.

didaftarkannya dengan dasar melandasinya itikad tidak baik dalam mengajukannya pendaftaran merek dan terbukti bahwa merek Alstyle milik Penggugat/Pemohon Kasasi telah terpenuhinya kriteria merek terkenal, maka dari itu berakhirlah perlindungan hukum atas merek milik Termohon Kasasi yang sudah didaftarkannya terlebih dahulu ini dengan dibatalkannya pendaftaran merek milik Termohon Kasasi. Dengan terdapatnya suatu pembatalan serta pencoretan merek terdaftar dari Daftar Umum Merek, menjadikan konsekuensi hukum melahirkan berakhirlah perlindungannya hukum atas merek yang berkaitan. Hapusnya proteksi hukum atas merek tersebut, hingga terhadap seluruh hak pemegang merek secara otomatis lenyap dan sudah tidak mempunyai hak atas mereknya lagi.

Setelah menganalisis pertimbangan hakim dari putusan Pengadilan Niaga dengan Mahkamah Agung memang terdapat benturan antara asas *first to file* dengan keterkenalan sebuah merek. Penulis dalam hal ini setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung karena tidak dipungkiri bahwa merek Alstyle milik Penggugat/Pemohon kasasi adalah merek terkenal sesuai dengan peraturan yang berlaku maka mereka berhak untuk mengajukannya gugatan pembatalan merek. Seharusnya Majelis hakim yang mengadili sengketa merek dalam seluruh tingkat wajib memeriksanya segala fakta hukum (bukti atau data) supaya pertimbangan hukum sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, supaya Majelis Hakim dapat memeriksa ketentuan sesuai dengan peraturan yang sudah ada dan dapat melahirkan interpretasi hukum yang jelas dan tepat sesuai dengan keadilan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa:

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. Dalam memutus perkara, penafsiran dan interpretasi hakim sangat diperlukan guna mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat termasuk pihak yang sedang berperkara. Perbedaan interpretasi hakim dalam pertimbangan hukum pada tingkat Pengadilan Niaga dengan Mahkamah Agung memberikan interpretasi penerapan perlindungannya hukum bagi pendaftaran pertama mempunyai tafsiran yang berbeda. Pada tingkat Pengadilan Niaga hakim memberikan perlindungan kepada pendaftar merek pertama kepada pihak Tergugat/Termohon Kasasi dengan mengacu pada Pasal 1 angka (5) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Tetapi dalam Mahkamah Agung membatalkannya putusan Pengadilan Niaga dengan memberikan pertimbangan bahwa merek pihak Tergugat/Termohon Kasasi didaftarkan dengan iktikad tidak baik dan menyatakan bahwa merek Alstyle milik Penggugat/Pemohon Kasasi adalah merek terkenal.

Terhadap kesesuaian pertimbangan hakim dalam Mahkamah Agung sudah sesuai dengan fakta hukum dan alasan yang dikemukakan. Tidak dipungkiri bahwa merek Alstyle milik Penggugat/Pemohon kasasi ialah merek terkenal sesuai dengan peraturan yang berlaku maka mereka berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek. Maka terhadap merek Alstyle milik Tergugat/Termohon Kasasi akhirnya dibatalkan dan menyatakan merek Alstyle adalah merek milik Penggugat/Pemohon Kasasi.

B. Saran

1. Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar dalam melakukan pemeriksaan substantif, pemeriksa merek dapat lebih berhati-hati dan meneliti dalam memeriksa permohonannya pendaftaran merek supaya tidak terjadi kasus seperti ini kedepannya. Karena hal ini dapat memberikan perlindungan yang tidak jelas bagi pemilik merek.
2. Bagi Majelis Hakim yang mengadili dan memutus suatu perkara agar lebih teliti dan diperhatikan ketentuan bagaimana suatu kriteria merek terkenal, permohonan pendaftarannya merek, merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Harus memeriksa seluruh fakta hukum mengenai ketentuan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis agar Majelis Hakim bisa memeriksa ketentuan sesuai dengan peraturan yang sudah ada dan dapat melahirkan interpretasi hukum yang jelas dan tepat sesuai dengan keadilan.
3. Bagi pendaftar merek agar dapat menjelaskannya secara rinci mengenai merek yang akan didaftarkannya dengan lengkap guna untuk menghindari

kekeliruan dan kebingungan bagi pemeriksa merek agar dapat didaftarkan dengan itikad baik.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arto, Mukti. *Praktek Perkara pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Margono, Suyud. *Hak Milik Industri*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Purwaka, Tommy Hendra. *Perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Rahmi I, Jened. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*. Jakarta: RajaGrafindo Rajawali Press, 2013.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sembiring, Sentosa. *Prosedur Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta, Paten dan Merek*. Bandung: CV. Yrama Widya, 2002.
- Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

B. Artikel Jurnal Online

- Chuzai, Achmad Fata'al "Sistem Konstitutif Dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Bagi UMKM", *Jurnal Syiar Hukum*, Volume. XIII Nomor 2 Juli Tahun 2011. Diakses tanggal 20 Desember 2020.
- Faradz, Haedah "Perlindungan Hak Atas Merek" *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8 Nomor 1 Januari Tahun 2008, hal 40. Diakses tanggal 22 Desember 2020.

Hadiarianti, Venantia Sri “Hak Kekayaan Intelektual: Merek dan Merek Terkenal” Jurnal Unika Atma Jaya, Edisi Mei-Agustus 2009. Diakses tanggal 14 Oktober 2020.”

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. Diakses tanggal 22 Desember 2020

Rafianti, Laina “Perkembangan Hukum Merek di Indonesia”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 1 Januari-April Tahun 2013. Diakses tanggal 22 Desember 2020

Rahmad, Mas “Perlindungan Hukum Merek Menurut UU 15 Tahun 2001”, *Jurnal Yuridika*, Volume 19 Nomor 5 Tahun 2004. Diakses tanggal 6 Januari 2020.

Tatty A. Ramli, dkk “Langkah-Langkah Penyusunan Buku Persyaratan Sebagai Prasyarat Pendaftaran Produk Indikasi Geografis”, *Jurnal Litigasi*, Volume. 16 Nomor 1 Tahun 2015. Diakses tanggal 14 Oktober 2020.

C. Website

Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor, “Merek”, <http://dik.ipb.ac.id/merek/>, diakses tanggal 22 Desember 2020