

**PENERAPAN SISTEM *FIRST TO FILE* TERHADAP SENGKETA
MEREK EIGER**

(Skripsi)

**Oleh
SHAFCA CAERINA
NPM 1812011174**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PENERAPAN SISTEM *FIRST TO FILE* TERHADAP SENGKETA MEREK EIGER

Oleh

SHAFCA CAERINA

Sistem *first to file* memuat ketentuan bahwa pemilik merek harus mendaftarkan mereknya terlebih dahulu. Namun, tidak menutup kemungkinan timbulnya sengketa antara pemilik merek terdaftar dan merek terkenal. Salah satunya adalah sengketa merek EIGER antara Ronny Lukito dan Budiman Tjoh atas dasar pemboncengan merek terkenal dan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Penelitian ini akan mengkaji dan membahas mengenai penerapan sistem *first to file* dalam sengketa merek EIGER berdasarkan putusan PN Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. MA Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020/ Jo. MA Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 serta akibat hukum putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan studi kasus dengan tipe *judicial case study*. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Hakim Peninjauan Kembali memutus perkara dengan menerapkan sistem *first to file* yang memenangkan Budiman Tjoh sebagai pendaftar pertama merek EIGER berdasarkan sertifikat merek. Sedangkan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Hakim Kasasi tidak menerapkan sistem *first to file* karena lebih memilih merek yang didaftarkan jauh setelah merek EIGER Budiman Tjoh terdaftar adalah merek terkenal. Penulis setuju dengan Hakim Peninjauan Kembali yang menerapkan sistem *first to file* karena Budiman Tjoh telah mendaftarkan merek sesuai ketentuan UU MIG. Akibat hukum Putusan Peninjauan Kembali adalah Budiman Tjoh berhak atas merek EIGER kelas 25 dengan jenis barang kaos kaki dan ikat pinggang, Ronny Lukito tidak dapat menggunakan merek EIGER kelas 25 dan membayar biaya perkara, serta DJKI mencoret permohonan pendaftaran merek EIGER Ronny Lukito.

Kata Kunci: Sistem *First to File*, Merek EIGER.

**PENERAPAN SISTEM *FIRST TO FILE* TERHADAP SENGKETA
MEREK EIGER**

**Oleh
SHAFCA CAERINA**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul : **PENERAPAN SISTEM *FIRST TO FILE* TERHADAP SENGKETA MEREK EIGER**

Nama Mahasiswa : **Shafa Caerina**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011174**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 19810215 200812 2 001

Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP 19801014 200604 2 001

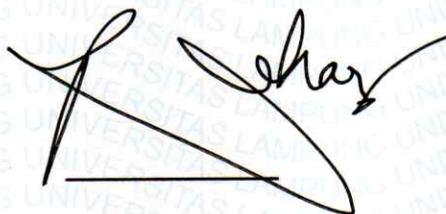
2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**



Sekretaris / Anggota : **Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **05 Juli 2022**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shafa Caerina
NPM : 1812011174
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Penerapan Sistem *First to File* terhadap Sengketa Merek EIGER**" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri bukan plagiarisme sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 5 Juli 2022



Shafa Caerina
NPM.1812011174

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Shafa Caerina dilahirkan di Bukit Tinggi, pada tanggal 10 Juni 2000. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara sebagai putri dari pasangan Bapak Herman Pratikno dan Ibu Reni Wahyuni. Penulis menempuh dan menyelesaikan pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar

(SD) di SD Negeri 1 Beringin Raya Bandar Lampung, meneruskan ke SD Swasta Adhyaksa Jambi pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 7 Jambi pada tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 3 Bandar Lampung pada tahun 2018. Hingga akhirnya, penulis diterima sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018 melalui jalur SBMPTN.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif di UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai Pengurus Bidang *Moot Court* UKM-F PSBH FH UNILA. Penulis pernah mendapat predikat Delegasi Terbaik pada *Internal Moot Court Competition* (IMCC) tahun 2019 yang diselenggarakan oleh UKM-F PSBH FH UNILA. Penulis juga pernah menjadi Panitia Acara *National Moot Court Competition Anti Human Trafficking* (NMCC AHT) Piala Prof. Hilman Hadikusuma tahun 2021.

Penulis tercatat sebagai Penerima Beasiswa Bank Indonesia pada tahun 2020 hingga tahun 2021. Penulis aktif dalam kegiatan Komunitas Penerima Beasiswa Bank Indonesia, Generasi Baru Indonesia (GenBI). Salah satunya, Penulis pernah mengikuti *Leadership Camp* GenBI Nasional yang diselenggarakan secara *virtual* oleh Bank Indonesia pada tahun 2020. Saat ini, Penulis diamanahkan sebagai Sekretaris Umum GenBI Provinsi Lampung periode 2021-2022.

Penulis berkesempatan untuk magang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA pada bulan Juli-Agustus tahun 2021. Penulis mengikuti kegiatan Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) Universitas Lampung pada kursus E-HKI: Penyusunan E-Dokumen Pendaftaran HKI yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai salah satu program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Penulis juga telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I tahun 2021 selama 40 hari di Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung.

MOTO

“Dia bersama kamu di mana saja kamu berada,
dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

(Q.S Hadid: 4)

“Tidak masalah jika kau tidak berhasil memenangi perang itu.
Bahkan perjuangan yang sia-sia pun berharga”

(Keigo Higashino, dalam Keajaiban Toko Kelontong Namiya)

“Dengan kesediaan untuk menerima diri hari ini, memperbaiki diri esok hari, dan percaya diri setiap hari, maka kita akan sampai di titik itu pada waktu dan tempat yang tepat suatu hari nanti”

(Anonim)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan dan keberkahan serta kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidup sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Herman Pratikno dan Reni Wahyuni,

Orang tua yang selama ini telah mendidik, melindungi, dan menyayangi dengan setulus hati serta senantiasa memanjatkan doa yang luar biasa untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan impian dan harapan dalam kondisi apa pun.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi yang berjudul “Penerapan Sistem *First to File* terhadap Sengketa Merek EIGER”, adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan.
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan.
4. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D. selaku Pembimbing Utama atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum. selaku Pembahas Utama atas kesediaannya untuk memberikan saran, kritik dan masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Pembahas Kedua atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Siti Khoiriah, S.H.I, M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama kuliah.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala

bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.

10. Keluarga Besar Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (KPW BI) Provinsi Lampung yang telah mengamanahkan penulis sebagai Penerima Beasiswa Bank Indonesia dengan memberikan bantuan dana, mengedukasikan pengetahuan kebanksentralan dan menyediakan fasilitas pengembangan diri bagi penulis.
11. Kedua Orang Tua; Herman Pratikno dan Reni Wahyuni, Kakak dan Adik; Rafadhia Ardina dan M. Danang Akram yang senantiasa memberikan dukungan, doa dan alasan bagi penulis untuk bertahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman sedari awal kuliah; Nirmala Rosa, Octa Frenda Ranis, Adinda Salsadela, Harum Amanda, Salsa Nabila, Marsela Salim, Vira Karina dan Endi Pratama, semoga jalan kita bersilangan untuk dapat bertemu kembali di waktu dan kesempatan baik lainnya.
13. Keluarga Besar GenBI Provinsi Lampung dan UKM-F PSBH FH UNILA yang telah menjadi rumah bagi penulis untuk membentuk, memperbaiki dan mendewasakan diri.
14. Almamater Tercinta, Universitas Lampung; dan
15. Semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, namun tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Bandar Lampung, 5 Juli 2022

Penulis

Shafa Caerina

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual	9
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	9
2. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	11
3. Dasar Hukum Kekayaan Intelektual.....	13
B. Tinjauan Umum tentang Merek	15
1. Pengertian Merek.....	15
2. Jenis Merek	17
3. Fungsi Merek	18
4. Perlindungan Hukum Merek	19
5. Prosedur Pendaftaran Merek	20
C. Sistem Pendaftaran dalam Hukum Merek	23
1. Sistem <i>First to Use</i>	23
2. Sistem <i>First to File</i>	25
D. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Merek	27

1. Bentuk Pelanggaran Merek	28
2. Penghapusan dan Pembatalan Merek	30
3. Penyelesaian Sengketa Merek	33
E. Kerangka Pikir	36
F. Kerangka Teori dan Konseptual	38
III. METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Tipe Penelitian.....	42
C. Pendekatan Masalah	43
D. Data dan Sumber Data	43
E. Metode Pengumpulan Data	44
F. Metode Pengolahan Data	45
G. Analisis Data	46
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Penerapan Sistem <i>First to File</i> terhadap Sengketa Merek EIGER	47
1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan PN Nomor 41/Pdt.Sus- Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst	50
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan MA Nomor 375 K/Pdt.Sus- HKI/2020	62
3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan MA Nomor 20 PK/Pdt.Sus- HKI/2021	68
B. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pdt.Sus- HKI/2021 terhadap Merek EIGER.....	75
V. PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Tabel Perbandingan Merek EIGER Penggugat dan Tergugat.....53

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Gambar Alur Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek.....21

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha saat ini membuka lebar adanya peluang usaha dan tantangan bisnis. Hal ini mendorong terjadinya persaingan usaha antar pelaku usaha di Indonesia. Persaingan usaha tersebut memicu pelaku usaha untuk terus mengembangkan dan merebut pangsa pasar. Pelaku usaha berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi terhadap produk yang dimiliki. Tidak hanya sekadar menjual produk dengan kualitas dan harga yang menjamin, tetapi juga memberikan identitas terhadap produk agar mudah dikenali oleh konsumen. Setiap pelaku usaha tentu memperhatikan identitas atau simbol yang digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya produk yang beredar di pasaran dengan jenis dan identitas yang berbeda-beda.

Konsumen biasanya akan melihat ciri khas suatu produk yang membedakan produk yang satu dengan produk lainnya. Ciri khas tersebut dapat diimplementasikan dalam bentuk merek. Hal ini pada dasarnya dilakukan oleh pengusaha sebagai salah satu bentuk strategi pemasaran yang menjanjikan. Dengan adanya merek, sebuah produk dipandang memiliki nilai jual yang tinggi yang membedakannya dengan produk lain. Merek mencerminkan citra (*image*) dan kualitas dari suatu produk. Artinya, merek berperan penting bagi para pengusaha untuk mempertahankan reputasi dan nilai jual dari barang atau jasa tersebut.

Merek (*trademark*) sebagai hak kekayaan intelektual pada dasarnya adalah sebuah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari

suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain.¹ Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak atas hasil karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*). Dalam hal ini, ruang lingkup Hak Kekayaan Industri meliputi Paten (*Patent*), Desain Industri (*Industrial Design*), Merek (*Trademark*), Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang (*Trade Secret*).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG) memberikan pengertian bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Fungsi merek adalah sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*product identity*), sarana promosi dagang (*means of trade promotion*), jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*) dan penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*).² Oleh karenanya, suatu produk yang dipasarkan kemudian diperjualbelikan akan lebih dikenali oleh konsumen apabila terdapat suatu merek yang menjadi ciri khas dari produk tersebut.

Merek memiliki peran penting dalam industri perdagangan. Pentingnya suatu merek untuk mengetahui asal muasal dari suatu produk barang atau jasa dan membedakan kualitas barang atau jasa yang diproduksi.³ Melalui merek, pelaku

¹Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law)*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm 3.

²Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya, 2001), hlm. 120

³OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 329-330.

usaha dapat memberikan jaminan terkait kualitas barang atau jasa yang diproduksi dan mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat dari pelaku usaha lain yang memiliki itikad buruk dengan maksud untuk membonceng reputasi dari suatu produk. Hal ini menjadi konflik umum mengenai sengketa merek yang sering terjadi karena adanya pelanggaran terhadap merek yang dilakukan dengan itikad buruk untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan cara meniru atau memalsukan merek yang sudah terkenal di masyarakat.⁴

Oleh karena itu, merek suatu barang atau jasa perlu dilindungi karena dapat mendatangkan keuntungan ekonomi bagi pemilik merek. Perlindungan hukum hak atas merek telah mendapat pengakuan baik dari organisasi internasional maupun berbagai negara di dunia. Hal tersebut ditandai dengan lahirnya persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang digunakan sebagai dasar atau acuan dalam menjelaskan norma yuridis yang harus dipatuhi dan dilaksanakan di bidang HKI. Oleh karena partisipasinya dalam meratifikasi persetujuan TRIPs, Indonesia mempunyai kewajiban untuk membuat pengaturan nasional mengenai hak kekayaan intelektual berdasarkan persetujuan TRIPs.

Sepanjang sejarah pengaturan nasional yang berkenaan undang-undang merek, Indonesia pernah menganut 2 (dua) sistem/stelsel dalam kepemilikan merek, yaitu sistem deklaratif (*first to use*) dan sistem konstitutif (*first to file*). Sistem deklaratif (*first to use*) mengandung ketentuan bahwa hak atas merek diperoleh karena pemakaian pertama walaupun tidak didaftarkan. Namun, sistem tersebut sudah tidak berlaku lagi karena sistem pendaftaran merek yang dianut Indonesia saat ini adalah sistem konstitutif (*first to file*) atau sistem pendaftar pertama. Sistem konstitutif mengandung ketentuan bahwa jika seseorang atau pihak telah mendaftarkan mereknya lebih dahulu dari pemilik merek lainnya, maka ia dianggap sebagai pemilik tunggal dari merek tersebut.

⁴Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 229.

Pendaftaran merek dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran dan dicatatkan dalam Daftar Umum Merek oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI). Pendaftaran merek melahirkan hak eksklusif kepada pemilik merek selama 10 tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 tahun sekali untuk menggunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya. Namun, tidak semua merek dapat didaftarkan karena sesuai ketentuan UU MIG bahwa suatu permohonan pendaftaran merek harus ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, merek terkenal pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, dan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.

Tidak menutup kemungkinan bahwa merek yang sudah terdaftar masih mendapat perlawanan dari pihak yang merasa bahwa ia adalah pemilik asli merek tersebut. Hal ini sebenarnya tidak terlepas dari kurangnya kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat dalam hal ini pelaku usaha tentang ketentuan hukum merek yang berlaku. Sehingga dapat merugikan pemilik merek yang telah mengembangkan produk barang dan/atau jasa dengan merek tersebut yang berdampak pula pada reputasi atau komersial perdagangan yang dijalankan. Salah satu kelemahan pula bagi pemeriksa merek untuk tidak menerima permohonan apabila terdapat pendaftaran merek yang sama dengan merek yang telah didaftarkan.⁵ Jika terdapat persamaan pada pokoknya, itikad tidak baik ataupun merek terkenal, maka dapat diajukan upaya hukum berupa pengajuan gugatan pembatalan merek oleh pihak lain.

Contoh kasus sengketa merek terjadi dalam Putusan PN Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. MA Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020 Jo. MA Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Ronny Lukito selaku Penggugat merupakan pengusaha nasional yang telah memulai bisnis dan kegiatan usahanya sejak 1970-

⁵Hertanti Pidayani, "Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Dalam Hal Ada Putusan Pembatalan Merek", *Authentica*, Vol 1 No. 1, (2018), hlm. 48.

an dengan merek “EIGER” melayangkan gugatan kepada Budiman Tjoh selaku Tergugat yang merupakan pendaftar pertama merek “EIGER” pada tahun 1987. Sedangkan Ronny Lukito baru mengajukan permohonan pendaftaran merek “EIGER” dengan agenda permohonan D00.2014.019111 pada tanggal 28 April 2014.

Ronny Lukito keberatan atas merek yang didaftarkan oleh Budiman Tjoh pada kelas 25 dengan alasan pendaftaran merek Tergugat dilakukan dengan dasar itikad tidak baik dan ingin membonceng ketenaran merek “EIGER” milik Penggugat. Ronny Lukito menyatakan bahwa ia adalah pihak yang lebih dahulu menggunakan merek “EIGER” dan telah membentuk beberapa perusahaan untuk mendukung kegiatan usahanya, antara lain PT Eksonindo Multi Product Industry dan PT Eigerindo Multi Product Industry, semua perusahaan itu bernaung dalam satu grup usaha yang bernama B&B Inc. Penggugat juga menyatakan bahwa merek miliknya adalah merek terkenal karena telah mengajukan pendaftaran merek “EIGER” di beberapa kelas di Turut Tergugat (DJKI) dan mengajukan pendaftaran merek “EIGER” di beberapa negara, yaitu Singapura, Brazil, Chile, Ekuador, Hongkong, Taiwan, Laos, Benelux, Portugal, Australia, Inggris, Selandia Baru, Jerman, Spanyol, Filipina, Prancis, Mongolia, Denmark, Mexico, dan India.

Sedangkan Budiman Tjoh selaku Tergugat mendaftarkan merek “EIGER” dengan nomor pendaftaran IDM000495808 pada kelas 25 dengan jenis barang berupa kaos kaki dan ikat pinggang (pakaian) dan nomor pendaftaran IDM000087029 pada kelas 25 dengan jenis barang berupa kaos kaki dan ban pinggang. Merek “EIGER” Tergugat terdaftar pertama kali pada tanggal 15 April 1987 dan telah diperpanjang setiap 10 tahun hingga saat ini. Tergugat menyatakan bahwa sebagai pihak pendaftar pertama merek “EIGER”, ia mempunyai hak utama dan mendapatkan perlindungan hukum atas merek “EIGER”. Pada tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa merek “EIGER” Penggugat adalah

merek terkenal serta menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik/buruk dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek “EIGER” kelas 25.

Tidak terima dengan putusan tersebut, Budiman Tjoh membawa kasus tersebut ke tingkat kasasi pada tanggal 12 November 2019 dengan nomor register perkara 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Dalam putusannya, Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Budiman Tjoh dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.

Merasa tidak adil dengan putusan kasasi Mahkamah Agung, Budiman Tjoh mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung pada tanggal 11 Januari 2021 dengan nomor register perkara 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Dalam putusannya, Majelis Hakim berpaku pada sistem konstitutif atau sistem *first to file* yang dianut UU MIG sehingga mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Budiman Tjoh dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 17 Maret 2020.

Berdasarkan inkonsistensi putusan, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti putusan sengketa *a quo* yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penerapan Sistem *First to File* terhadap Sengketa Merek EIGER”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditemukan beberapa permasalahan, di antaranya:

1. Bagaimana penerapan sistem *first to file* terhadap sengketa merek EIGER (Studi Putusan PN Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. MA Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020 Jo. MA Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)?

2. Bagaimana akibat hukum setelah adanya putusan peninjauan kembali di Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 terhadap merek EIGER?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup bidang ilmu. Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini mencakup mengenai penerapan sistem *first to file* terhadap sengketa merek EIGER (Studi Putusan PN Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. MA Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020 Jo. MA Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021). Sedangkan ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini mencakup hukum perdata, khususnya hukum hak kekayaan intelektual tentang hukum merek.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis penerapan sistem *first to file* terhadap sengketa merek EIGER (Studi Putusan PN Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. MA Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020 Jo. MA Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021).
2. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum setelah adanya putusan peninjauan kembali di Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 terhadap merek EIGER.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini sebagai salah satu upaya untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, yaitu hukum kekayaan intelektual pada umumnya dan hukum merek pada khususnya

serta dapat memberikan referensi atau pemahaman bagi kepentingan akademis.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan pustaka atau sumber referensi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- b. Sebagai bahan masukan bagi aparaturnya penegak hukum, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pelaku usaha, dan masyarakat dalam hal sengketa merek.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Istilah Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*Intellectual Property Right*” yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Hak atas kekayaan intelektual adalah suatu hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia, yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia.⁶ Hak kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas suatu hasil karya kemampuan intelektual manusia yang meliputi seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*), lembaga internasional di bawah naungan PBB yang berfokus pada masalah HKI, memberikan definisi bahwa HKI merupakan kreasi pemikiran yang meliputi invensi, sastra dan seni, simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan.⁷

Berikut beberapa definisi hak kekayaan intelektual menurut para ahli, antara lain:

- a. Harsono Adisumarto mendefinisikan istilah “*property*” adalah kepemilikan dimana orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin

⁶Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaktsur, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 18.

⁷Tomy Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 1.

dari pemiliknya. Sedangkan kata “*intellectual*” berkenaan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan sastra, seni dan ilmu serta dalam bentuk penemuan sebagai benda immaterial dan kata “intelektual” itu harus diletakkan pada setiap karya atau temuan yang berasal dari kreativitas berpikir manusia tersebut.

- b. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan hak kekayaan intelektual adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materiil.
- c. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah mendefinisikan hak kekayaan intelektual sebagai hak yang berasal dari kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan bernilai ekonomi.⁸

Berdasarkan definisi di atas yang dikemukakan oleh beberapa ahli, HKI pada intinya selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut, yaitu:⁹

1. Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
2. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang berdasarkan kemampuan intelektual; dan
3. Kemampuan intelektual tersebut bernilai ekonomi.

Hak eksklusif dalam HKI diartikan sebagai hak yang bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang berkaitan langsung dengan karya intelektual yang dihasilkan sehingga pemegang hak eksklusif tersebut dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu terhadap karya intelektualnya tanpa izin. Hak eksklusif yang melekat pada HKI meliputi 2 (dua) aspek, yaitu:

⁸Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 150-160.

⁹Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 2.

- a. Hak ekonomi (*economic right*) merupakan hak untuk mendapatkan atau menikmati manfaat ekonomi atas HKI yang dimilikinya; dan
- b. Hak moral (*moral right*) merupakan hak yang melekat pada pemilik HKI berupa hak atas keutuhan karyanya serta hak namanya tetap dicantumkan sebagai pencipta HKI.¹⁰

Maka, dapat disimpulkan bahwa pengertian HKI adalah hak atas kekayaan yang lahir atau timbul dari kemampuan intelektual manusia. Karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang terdapat pada bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi. Oleh karena karya intelektual tersebut dihasilkan seseorang dengan membutuhkan pengorbanan usaha, tenaga, waktu dan biaya, sehingga menjadikan karya intelektual tersebut memiliki nilai.

2. Teori Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual

Teori perlindungan terhadap HKI cukup beragam namun dapat disesuaikan dengan bidang HKI yang menjadi fokus bahasan. Berdasarkan studi referensi dan literatur mengenai HKI, adapun terdapat beberapa teori tentang perlindungan HKI meliputi:¹¹

- a. *Reward Theory*

Teori ini disebut juga teori penghargaan yang menyatakan bahwa pencipta atau inventor harus diberikan perlindungan dan penghargaan atas jerih payahnya karena ia telah menghasilkan ciptaan atau invensi. Teori penghargaan atau imbalan menganjurkan agar memberi penghargaan kepada individu sebagai pencipta atau inventor, tidak hanya atas kerja keras mereka, tetapi juga manfaat sosial dari upaya mereka yang dalam hal ini adalah upaya kreatif dalam konteks kekayaan intelektual;

¹⁰Sudaryat dkk, *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan UU yang Berlaku*, (Bandung: Oase Media, 2010), hlm. 10.

¹¹Wahyu Sasongko dan Harsa Wahyu Ramadhan, *Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandar Lampung: CV. Primamedia Adicitra, 2020), hlm. 52.

b. *Recovery Theory*

Teori ini disebut juga teori pemulihan yang menyatakan bahwa pencipta atau inventor yang telah bersusah payah mengeluarkan tenaga, pikiran, dan biaya-biaya besar dalam kurun waktu yang terbilang cukup lama untuk dapat menghasilkan suatu ciptaan atau invensi, maka dirinya harus diberi kesempatan untuk meraih kembali sesuatu dari apa yang telah dikeluarkannya;

c. *Incentive Theory*

Teori ini disebut juga teori insentif yang menyatakan bahwa dalam rangka menarik dana dan usaha untuk pelaksanaan dan pengembangan kreativitas suatu invensi kemudian menghasilkan sesuatu yang baru diperlukan adanya suatu dorongan atau rangsangan sehingga dapat memacu seseorang agar kegiatan-kegiatan penciptaan dan invensi dapat terwujud. Teori insentif sendiri dibangun berdasarkan minat masyarakat terhadap karya intelektual;

d. *Economic Theory*

Teori ini disebut juga teori ekonomi yang menyatakan bahwa HKI berhubungan erat dengan pasar dalam penciptaan informasi terhadapnya. Selain itu, dinyatakan pula bahwa rezim kekayaan intelektual merupakan bagian dari sistem inovasi masyarakat yang bertujuan untuk memberikan insentif agar berinovasi dengan memungkinkan inovator membatasi penggunaan pengetahuan yang dihasilkan dengan pengenaan biaya atas penggunaan pengetahuan tersebut sehingga memperoleh pengembalian investasi mereka; dan

e. *Balance of Interests Theory*

Teori ini disebut juga teori keseimbangan kepentingan yang menyatakan bahwa kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat pada dasarnya dilindungi oleh hukum. Dalam konteks HKI, kepentingan merupakan representasi atau perwujudan dari kepentingan-kepentingan pencipta atau inventor HKI, pelaku usaha sebagai produsen, masyarakat sebagai pengguna atau pemakai, dan negara (dalam hal ini pemerintah).

3. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Indonesia merupakan salah satu negara yang turut meratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) yang didalamnya memuat Persetujuan TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Dasar ratifikasi tersebut melahirkan kewajiban bagi Indonesia untuk membuat pengaturan nasional mengenai kekayaan intelektual berdasarkan standar ketentuan Persetujuan TRIPs. Pengaturan mengenai HKI di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia terdiri atas 2 (dua), yaitu pengaturan internasional dan pengaturan nasional.

a) Pengaturan Internasional:¹²

1. *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* WIPO (Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979). Konvensi atas pendirian WIPO adalah perjanjian khusus dibawah Konvensi Bern yang pada intinya memuat setiap pihak harus mematuhi ketentuan-ketentuan substantif tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni (1886);
2. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights* atau *Paris Convention* (Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997). Konvensi ini membahas mengenai perlindungan terhadap karya industrial properti untuk membantu rakyat dalam suatu negara agar mendapatkan perlindungan di negara lain terkait kreasi intelektual mereka dalam bentuk hak kekayaan industri yang dikenal sebagai penemuan (paten), merek dagang, dan desain industri;
3. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* atau *Berne Convention* (Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997). Konvensi ini mewajibkan adanya penandatanganan sebagai bentuk pengakuan untuk

¹²Sudryat dkk, *Op Cit.*, hlm. 33.

hak cipta dari karya-karya intelektual penulis dari negara-negara penandatanganan lain;

4. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) tertanggal 1 Januari 1995. Persetujuan ini membahas mengenai perdagangan barang palsu dengan tujuan meningkatkan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan, menjamin prosedur pelaksanaan hak kekayaan intelektual, merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual serta mengembangkan prinsip, aturan, dan mekanisme kerjasama internasional;
5. *Agreement Establishing World Trade Organization* (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994). Sistem perdagangan multilateral WTO diatur dengan suatu persetujuan yang memuat aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota;
6. *Trademark Law Treaty* (Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997). Perjanjian ini membahas mengenai perjanjian dari praktik merek dagang untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan terkait jangka waktu pendaftaran dan pembaharuan pendaftaran merek dagang yaitu selama 10 (sepuluh) tahun serta layanan tanda diberi perlindungan yang sama; dan
7. *Patent Cooperation Treaty* atau PCT (Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997). Perjanjian ini membahas mengenai para negara anggota terkait kontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyempurnaan perlindungan hukum terhadap penemuan, penyederhanaan dan membuat lebih ekonomis dalam memperoleh perlindungan penemuan, serta mempermudah dan mempercepat akses masyarakat dengan informasi teknis yang terkandung dalam dokumen yang menjelaskan penemuan baru.

b) Pengaturan Nasional

Sampai saat ini, Indonesia telah memiliki beberapa instrumen hukum nasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan memperhatikan ketentuan persetujuan

TRIPs. Berikut beberapa pengaturan hukum nasional tentang Hak Kekayaan Intelektual:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; dan
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

B. Tinjauan Umum tentang Merek

1. Pengertian Merek

Pasal 1 butir 1 UU MIG memberikan definisi atau pengertian tentang merek secara yuridis, yaitu:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara atau hologram, atau kombinasi dari kesemuanya yang mempunyai ciri khas sendiri sehingga menjadi daya pembeda dengan produk lain dan digunakan dalam perdagangan barang maupun jasa.”

Selanjutnya dalam Pasal 15 TRIPs dikatakan bahwa yang disebut merek adalah:

“Any sign, or any combination of sign, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of undertaking, shall be capable of constituting a trade mark. Such signs, in particular words, including personal names, letters, numerals, figurative elements and combination of colours as well any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks.”

Terjemahan:¹³

“Tanda-tanda atau kombinasi dari tanda, yang mampu membedakan barang atau jasa dari salah satu usaha dari usaha, harus merupakan merek dagang. Tanda-tanda seperti di kata-kata tertentu, termasuk nama-nama pribadi, surat, angka, unsur figuratif dan kombinasi warna serta kombinasi dari, tanda-tanda tersebut, harus memenuhi syarat untuk pendaftaran sebagai merek dagang.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, untuk dapat dikatakan sebagai suatu merek setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) unsur yang ada di dalamnya, yaitu adanya:

a. Tanda

Tanda pada suatu merek umumnya dapat berupa gambar, warna, logo, nama, kata, angka ataupun kombinasi dari hal-hal tersebut. Dalam perkembangannya, tanda tersebut dapat pula mencakup aroma (*scent*), suara (*sound*), warna (*colour*), tanda tangan (*sign*), dan bentuk (*shape*).¹⁴ Tanda-tanda yang termasuk dalam suatu merek adalah tanda yang memiliki daya pembeda;

b. Memiliki daya pembeda

Syarat mutlak suatu merek berupa daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Daya pembeda memiliki arti bahwa tanda yang dipakai tersebut memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Sehingga merek itu harus dapat memberikan penentuan atau “*individualishing*” pada barang atau jasa yang bersangkutan untuk mendapatkan daya pembeda;¹⁵ dan

c. Digunakan untuk perdagangan barang dan atau jasa

Merek pada dasarnya mempunyai kegunaan utama untuk membedakan produk yang satu dengan yang lain. Produk tersebut dapat berupa barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha untuk diperdagangkan,

¹³TRIPs Agreement

¹⁴Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm. 158.

¹⁵*Ibid*, hlm. 156

dikembangkan dan diedarkan kepada masyarakat secara terus-menerus sesuai dengan klasifikasi kelas dan jenis barang yang telah didaftarkan atau tertera dalam sertifikat merek.

2. Jenis Merek

Jenis merek yang diatur dalam UU MIG dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Merek dagang merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya;
- b. Merek jasa merupakan merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya; dan
- c. Merek kolektif merupakan merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

Disamping itu, merek juga dapat dibedakan dalam 3 (tiga) jenis berdasarkan tingkat reputasi (*reputation*) dan kemahsyuran (*renown*) suatu merek, yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a. Merek biasa (*normal mark*) berarti merek yang tidak memiliki reputasi tinggi karena dianggap kurang memberi pengaruh atau pancaran simbolis kepada masyarakat baik dari segi pemakaian maupun teknologi sehingga dinilai kualitasnya rendah;

¹⁶*Ibid.*, hlm. 43.

- b. Merek terkenal (*well-known mark*) berarti merek memiliki reputasi tinggi karena secara simbolis memiliki pengaruh kuat untuk menarik perhatian masyarakat sehingga merek tersebut terlihat memukau dan menarik; dan
- c. Merek termahsyur (*famous mark*) berarti merek yang tingkat derajat mereknya tertinggi dari semua merek sehingga jenis barang ataupun jasa yang termasuk merek termahsyur dapat menimbulkan sentuhan mitos yang kuat.

3. Fungsi Merek

Menurut P.D.D Dermawan yang ditulis oleh Saidin, ada 3 (tiga) fungsi merek, yaitu:¹⁷

- a. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional;
- b. Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi; dan
- c. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.

Sebagaimana definisi merek itu sendiri, merek mempunyai fungsi utama untuk membedakan barang atau jasa sejenis yang dibuat atau diproduksi oleh suatu perusahaan. Merek juga berfungsi untuk memberi identitas pada barang dan atau jasa serta menjamin kualitas atas barang dan jasa tersebut kepada konsumen.

Di samping itu, fungsi merek juga akan terus berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi baik secara nasional maupun internasional. Merek membantu konsumen atau masyarakat untuk dapat mengenali kualitas produk sejenis lain dengan mudah melalui pemberian merek sebagai tanda pembeda. Sehingga dalam hal ini, merek juga dapat menjadi alat untuk membangun kepercayaan, reputasi, dan membangun loyalitas konsumen.¹⁸ Oleh karenanya, saat ini merek dianggap sebagai elemen penting dari perdagangan barang atau jasa

¹⁷OK Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 359.

¹⁸Rohaini, "The Madrid Protocol: Mewujudkan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Merek Terkenal di ASEAN", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25 No.1, (2018), hlm. 72.

yang bersaing satu sama lain untuk mendapatkan keuntungan dan menjadi pilihan masyarakat.

4. Perlindungan Hukum Merek

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹ Sejalan dengan hal itu, untuk dapat menjamin kepastian dan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas merek, maka dilakukan upaya perlindungan hukum oleh pemerintah, di antaranya sebagai berikut:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif bersifat pencegahan yang bertujuan untuk mengurangi adanya pelanggaran merek, khususnya merek dagang. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan penekanan pengawasan penggunaan merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak atas merek serta anjuran-anjuran kepada pemilik merek. Ketentuan tersebut dimuat dalam Pasal 1 angka 5 UU MIG dimana negara memberikan hak eksklusif (khusus) kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu. Hak eksklusif tersebut adalah hak untuk menggunakan sendiri merek atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya; dan

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif bersifat penanggulangan dengan tujuan untuk menyelesaikan/menanggulangi pelanggaran hak atas merek yang telah terjadi. Hal ini dikecualikan untuk pemegang hak atas merek dagang terkenal asing sekalipun belum terdaftar, sehingga memperoleh perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak atas merek baik gugatan pembatalan maupun tuntutan pidana. Pasal 76 ayat UU MIG menyatakan bahwa gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek barang atau jasa

¹⁹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 69.

persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa sejenis. Perlindungan hukum represif juga memuat ketentuan pidana dalam Pasal 102 dan Pasal 103 UU MIG.

5. Prosedur Pendaftaran Merek

Prosedur pendaftaran merek memuat syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek yang diatur dalam UU MIG dan secara rinci dalam Permenkumham No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Pasal 4 UU MIG Jo. Permenkumham No. 67 Tahun 2016 menyatakan bahwa pemilik merek memperoleh hak atas merek setelah mendaftarkannya. Sebagai langkah awal, pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Menteri baik secara elektronik maupun non-elektronik dalam bahasa Indonesia serta harus mencantumkan:

- a) Tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
- b) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- c) Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
- d) Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- e) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan
- f) Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

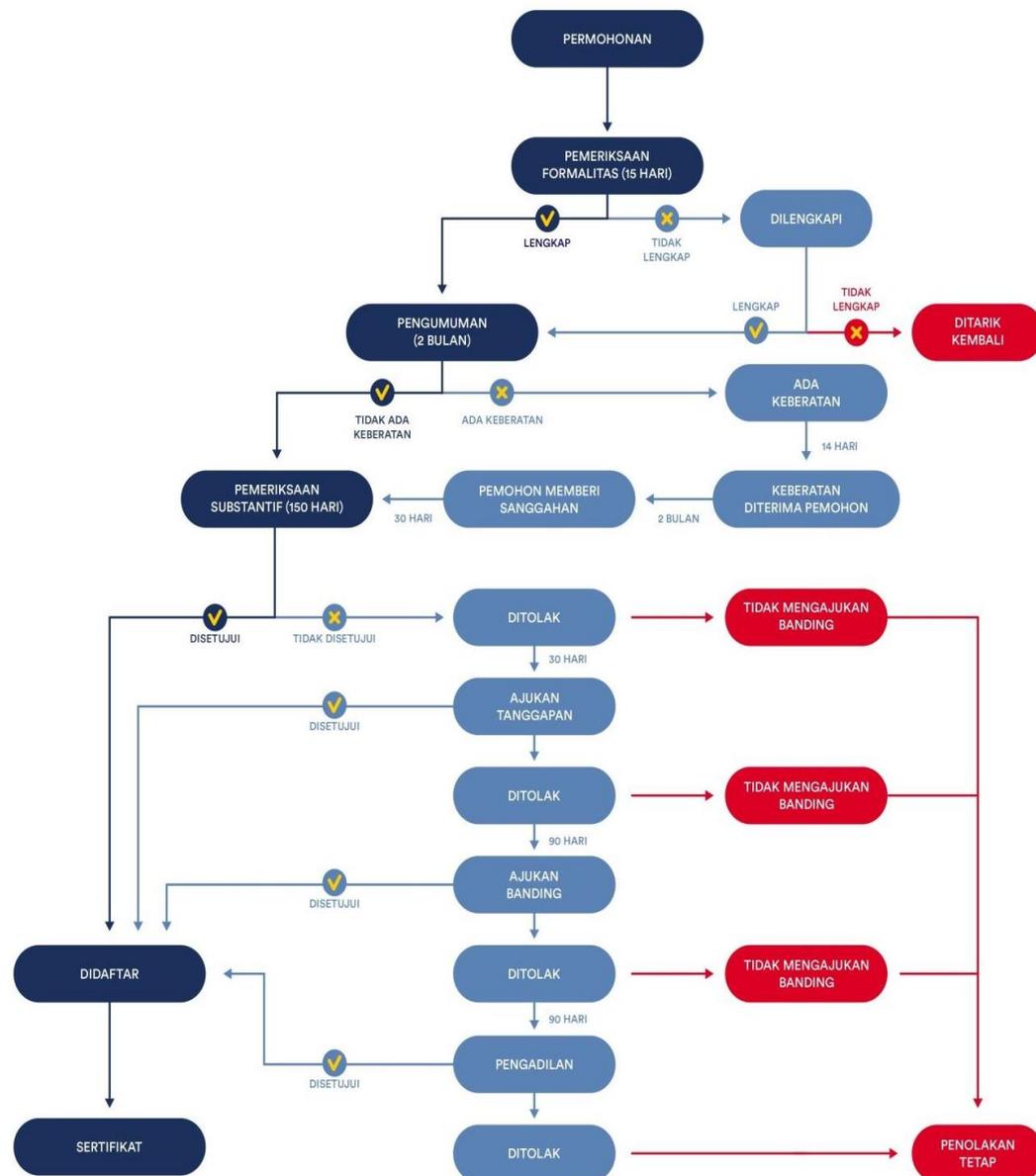
Permohonan pendaftaran merek harus memuat kelas barang dan/atau jasa yang dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dalam satu permohonan. Apabila terjadi kesalahan dalam pengisian kelas dan jenis barang tidak sesuai dengan klasifikasi yang ada, maka Menteri dapat mencoret jenis barang dan/atau jasa dalam formulir yang dimohonkan.

Perlu diketahui bahwa dalam alur pendaftaran merek terdapat perubahan sejak diundangkannya undang-undang merek yang terbaru. Jika sebelumnya tahap

pengumuman dilaksanakan setelah pemeriksaan substantif, maka saat ini tahap pengumuman dilaksanakan sebelum pemeriksaan substantif. Perubahan alur pendaftaran merek tersebut bertujuan untuk lebih mempercepat penyelesaian proses pendaftaran merek.²⁰

Berikut proses pendaftaran merek:

Gambar 1. Alur prosedur permohonan pendaftaran merek



²⁰Agung Indriyanto dan Irmie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 27.

Sumber Gambar : <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>

Keterangan:

1. Pemeriksaan Formalitas

Menteri memeriksa kelengkapan persyaratan pendaftaran merek yang bersangkutan. Jika terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan, maka pemohon dapat melengkapi persyaratan kembali. Pemohon yang mengajukan tanpa menggunakan hak prioritas diberi tenggang waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan, sedangkan pengajuan dengan hak prioritas tenggang waktunya 3 (tiga) bulan sejak berakhir jangka waktu pengajuan permohonan dengan hak prioritas. Persyaratan yang tidak dipenuhi dalam jangka waktu tersebut akan ditarik kembali. Setelah persyaratan minimum telah lengkap, akan diberikan tanggal penerimaan permohonan. Persyaratan minimum tersebut meliputi pengisian formulir permohonan, pelampiran label atau contoh merek yang akan didaftarkan, dan pembayaran biaya permohonan.

2. Pengumuman

Menteri mengumumkan permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal penerimaan permohonan. Pengumuman berlangsung selama 2 (dua) dan selama kurun waktu tersebut, setiap pihak dapat mengajukan keberatan yang dilakukan secara tertulis kepada Menteri atas permohonan yang bersangkutan dan dikenakan biaya. Keberatan dapat diajukan jika disertai dengan alasan yang cukup didukung bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak berdasarkan ketentuan undang-undang merek.

3. Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif dilakukan dengan pemeriksaan permohonan merek berdasarkan ketentuan-ketentuan merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU MIG. Pemeriksaan substantif juga menjadi tahap dimana segala keberatan dan sanggahan yang ada pada saat

pengumuman akan dipertimbangkan dengan tujuan untuk mengetahui apakah merek yang akan didaftarkan telah memenuhi persyaratan sebagai merek dan kepemilikan merek. Hasil pemeriksaan substantif dapat menghadapi tiga kemungkinan, yaitu tidak dapat didaftarkan, ditolak pendaftarannya, atau dapat diterima/didaftar. Apabila permohonan merek diterima, maka Menteri akan mendaftarkan dan memberitahukan pendaftaran merek kepada pemohon/kuasanya, menerbitkan sertifikat merek, serta mengumumkan pendaftaran merek dalam Berita Resmi Merek.

C. Sistem Pendaftaran dalam Hukum Merek

1. Sistem *First to Use*

Sistem perlindungan secara deklaratif atau yang dikenal dengan sistem *first to use* pada dasarnya merupakan sistem dimana pihak yang mendapatkan perlindungan hukum ialah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Hal ini berarti pemakaian atau penggunaan pertama merek di suatu negara yang akan menimbulkan hak atas merek bukan dengan pendaftaran. Sistem ini juga mengandung pengertian bahwa pendaftaran tidak menitikberatkan pada hak, melainkan hanya memberi dugaan, atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*) atau *presumption iuris* yang berarti pihak yang mendaftarkan merek adalah pihak yang berhak atas merek tersebut sekaligus pemakai pertama merek yang terdaftar.

Adapun contoh negara yang menggunakan model sistem seperti ini adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat dalam *Lanham Act* yang menjadi dasar hukumnya menganut prinsip yang disebut "*use in commerce*" atau penggunaan dalam perdagangan sehingga pendaftaran merek tidak menjadi suatu kewajiban untuk memperoleh hak atas merek karena yang terpenting dalam prinsip tersebut adalah pemakaian merek dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. *Lanham Act* menggunakan 2 (dua) sistem, yaitu:²¹

²¹Yohan Prawira Pakpahan dan Imam Haryanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Tidak Terdaftar Ditinjau Dari Prinsip Use In Commerce", *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 12. No.2, (2021), hlm. 25.

- 1) *Principal Register*, registrasi yang ditujukan untuk seluruh hak yang diatur *Lanham Act*; dan
- 2) *Supplemental Register*, registrasi untuk yang tidak bisa didaftarkan pada *principal*.

Registrasi atau pendaftaran yang dimaksud dalam hal ini tidak akan menimbulkan perlindungan hak atas merek, tetapi hanya menyatakan bahwa hak tersebut diperoleh melalui suatu penggunaan. Adanya registrasi atau pendaftaran merek di Amerika Serikat hanya akan menimbulkan hak eksklusif pemilik merek untuk menggunakan mereknya di luar negara tersebut. Sehingga pada umumnya, untuk memiliki hak atas merek di Amerika Serikat, pemilik merek harus menjadi pihak yang pertama kali memanfaatkan jejak dalam perdagangan produk dan/atau jasa tersebut.²²

Di samping itu, Indonesia juga menjadi negara yang dalam sejarahnya pernah menggunakan sistem *first to use* dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, tepatnya Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Hak khusus untuk menggunakan suatu merek guna membedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau suatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di Indonesia. Hak khusus untuk memakai merek itu berlaku hanya untuk barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang dibubuhi merek itu dan berlaku hingga tiga tahun setelah pemakaian terakhir merek itu.”

Sistem deklaratif di Indonesia memuat ketentuan bahwa pendaftaran bukan merupakan syarat mutlak bagi pemilik merek sehingga tidak menjadi suatu keharusan karena fungsi pendaftaran dalam hal sistem ini untuk sekadar memudahkan pembuktian bahwa ia adalah pemilik yang sah sebagai pemakai pertama sedangkan hak atas merek lahir sejak merek tersebut digunakan. Namun, dalam sistem deklaratif terkait konsep perlindungan merek terkenal tidak diatur dalam undang-undang tersebut begitu pun dengan prinsip itikad baik yang tidak

²²*Ibid*, hlm. 27

dijelaskan secara tegas, sementara itu eksistensi merek terus berkembang. Sehingga sistem deklaratif yang didasarkan pada perlindungan hukum bagi pihak yang menggunakan merek terlebih dahulu dinilai banyak menimbulkan sengketa merek, terutama terhadap merek yang mempunyai reputasi tinggi ataupun merek terkenal.

Hal tersebut dapat menimbulkan pemilik merek menjadi kurang mendapatkan kepastian hukum karena masih dimungkinkan adanya perlawanan dari pihak lain yang dapat membuktikan lebih kuat bahwa ia adalah pemakai pertama merek meskipun tidak mendaftarkannya. Pembuktian dalam pemakaian pertama atas merek dinilai terlalu lemah karena sulit untuk menentukan siapa pihak pemakai pertama yang beritikad baik terhadap merek tersebut sehingga sistem *first to use* tidak lagi relevan dalam penentuan kepemilikan suatu merek dan tidak digunakan lagi di Indonesia.

2. Sistem *First to File*

Lain halnya dengan sistem deklaratif, sistem perlindungan secara konstitutif atau sistem *first to file* merupakan sistem dengan pendaftaran sebagai suatu kewajiban untuk memperoleh hak atas merek. Negara tidak akan memberikan hak atas merek apabila tidak melakukan pendaftaran. Sehingga apabila ada seseorang yang memiliki suatu merek namun tidak mendaftarkan terlebih dahulu, maka secara hukum ia tidak mempunyai hak atas merek tersebut. Hal ini berarti untuk mendapatkan perlindungan hak atas merek, pemilik merek harus mendaftarkan dahulu mereknya tersebut.

Banyak negara-negara di dunia yang saat ini mengharuskan adanya pendaftaran merek dengan menerapkan sistem *first to file*. Salah satu negara yang menggunakan sistem ini adalah Jerman, termasuk juga kebanyakan negara-negara ASEAN seperti Indonesia. Perlindungan hak merek di Jerman diatur dalam *German Trademark Act 1995* dan turut meratifikasi perjanjian internasional hak merek, diantaranya *Paris Convention*, *TRIPs Agreement*, *Madrid Agreement*, *Nice Agreement*, *Vienna Agreement* serta *Singapore Treaty on Trademark Law*. Sistem

perlindungan merek di Jerman pada dasarnya sama dengan negara yang menerapkan sistem pendaftar pertama. Pemilik merek wajib mendaftarkan mereknya ke *German Patent and Trademark Office* (GPTO), yaitu lembaga pemerintah Jerman yang berwenang memberikan pendaftaran dan perlindungan merek.²³

Setelah merek telah terdaftar, maka akan diterbitkan sertifikat sebagai bukti pendaftaran dan dilindungi berdasarkan hukum Jerman. Jangka waktu perlindungan merek selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pendaftaran dan dapat diperpanjang untuk 10 (sepuluh) tahun berikutnya. Jerman mengatur tentang landasan itikad baik (*good faith*) termasuk adanya alasan absolut dan relatif sebagai dasar penolakan merek. Selain itu, hukum merek Jerman juga memberikan perlindungan hukum terhadap tanda lain yang digunakan dalam perdagangan dengan syarat tertentu.²⁴

Sama halnya dengan Jerman, Indonesia sendiri menganut sistem perlindungan konstitutif dengan prinsip *first to file* tepatnya sejak berlaku Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek kemudian digantikan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek hingga saat ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perubahan sistem *first to use* (deklaratif) menjadi sistem *first to file* (konstitutif) pada dasarnya bertujuan agar kepemilikan merek lebih terjamin kepastian hukumnya. Pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif, yaitu pihak yang mendaftarkan suatu merek terlebih dahulu adalah satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut sehingga pihak ketiga harus menghormati hak yang dimiliki pendaftar merek tersebut.

²³Mohammad Amar Abdillah, "Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik", *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 4, (2019), hlm. 15.

²⁴*Ibid*, hlm. 16.

Sistem pendaftaran merek secara *first to file* dinilai lebih menguntungkan karena merek terdaftar memiliki bukti otentik berupa sertifikat merek yang diperoleh dari DJKI selaku lembaga yang berwenang memberikan perlindungan dan pendaftaran merek. Hak atas merek diatur dalam Pasal 3 UU MIG yang menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah terdaftar. Adapun pendaftaran merek berfungsi sebagai berikut:

- a. Alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan;
- b. Dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya; dan
- c. Dasar untuk mencegah orang lain apabila pihak tersebut memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.²⁵

Namun, Pasal 20 dan Pasal 21 UU MIG menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas itikad tidak baik, merek juga tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang/jasa yang dimohonkan pendaftaran. Sehingga, sistem *first to file* di Indonesia memberikan perlindungan hukum atas merek yang terdaftar dengan itikad baik.

D. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Merek

Pelanggaran merek (*trademark infringement*) merupakan pemakaian merek yang terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dengan pemilik merek yang sah sehingga menimbulkan suatu persamaan yang membingungkan. Pemilik merek terdaftar ataupun penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian

²⁵Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Pengenalan Merek", <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan>, (diakses pukul 09.56 WIB pada 11 April 2022)

semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek yang diajukan kepada Pengadilan Niaga.

1. Bentuk Pelanggaran Merek

a. Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhan

Pasal 21 ayat (1) UU MIG menyatakan bahwa permohonan merek 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;
- b) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; atau
- c) Indikasi geografis terdaftar.

Penjelasan pasal menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ‘persamaan pada pokoknya’ adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut.

Kriteria persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan terdapat pada putusan-putusan pengadilan yang terdahulu. Mengutip dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 798 K/Pdt.Sus-HKI/2016, Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pdt/1992 menyatakan merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan jika memiliki:

- a) Persamaan bentuk (*similarity of form*);
- b) Persamaan komposisi (*similarity of composition*);
- c) Persamaan kombinasi (*similarity of combination*);
- d) Persamaan unsur elemen (*similarity of elements*);
- e) Persamaan bunyi (*sound similarity*);
- f) Persamaan ucapan (*phonetic similarity*); atau

g) Persamaan penampilan (*similarity of appearance*).²⁶

b. Itikad Tidak Baik/Buruk

KUH Perdata memiliki penekanan terhadap prinsip itikad baik (*good faith*). Itikad baik memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu itikad baik secara subyektif dan obyektif. Secara subyektif, itikad baik memiliki makna yang sama dengan kejujuran dalam pelaksanaan suatu norma sedangkan secara obyektif berarti kejujuran seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Sebaliknya, terdapat pula itikad tidak baik (*bad faith*) yang rumusannya diatur sejak Undang-Undang Merek 1992, diubah dengan Undang-Undang Merek 2001, dan disempurnakan melalui Undang-Undang Merek 2016. Ketiga undang-undang tersebut menjelaskan konsep itikad tidak baik dalam pendaftaran merek, yaitu:

“Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.”

Kemudian, itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Perbuatan meniru merek yang terlebih dahulu sudah ada dan merek tersebut mempunyai nama baik di kalangan konsumen;
- b) Perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyaknya tanpa memperhatikan kerugian pelaku usaha yang telah mendaftarkan mereknya; dan
- c) Pendaftaran merek dengan itikad tidak baik tergolong ke dalam perbuatan melawan hukum karena pada UU MIG tidak diperbolehkan suatu merek didaftarkan berdasarkan itikad tidak baik.²⁷

²⁶Tri Jata Ayu Pramesti, “Arti ‘Persamaan Pada Pokoknya’ Dalam UU Merek dan Indikasi Geografis”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt560aad4d30945/arti-persamaan-pada-pokoknya-dalam-uu-merek-dan-indikasi-geografis/> (diakses pada 11.17 WIB. 7 Maret 2022)

²⁷Ida Ayu Made dan Niluh Gede Astariyani, “Pengaturan Penolakan Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 11, (2019), hlm. 8.

Oleh karena pendaftaran merek harus dilandasi itikad baik pemohon pendaftar merek, maka adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan merek menurut ketentuan UU MIG. Alasan tersebut digunakan pada pembatalan pendaftaran merek berdasarkan persamaan pada pokoknya kemudian dibuktikan dengan itikad tidak baik dalam gugatan pembatalan merek terdaftar.

c. Pelanggaran-Pelanggaran Merek Lainnya

Selain bentuk pelanggaran merek yang disebutkan di atas, terdapat pula pelanggaran merek lainnya, seperti pembajakan merek (*trademark piracy*) yang terjadi ketika terdapat merek terkenal asing yang belum terdaftar kemudian merek tersebut didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak sehingga permohonan pendaftaran merek asli ditolak, pemalsuan merek (*counterfeiting*) yang dapat terjadi ketika ada suatu produk palsu atau produk berkualitas rendah yang ditemplei merek terkenal, serta peniruan label dan kemasan suatu produk (*imitations of labels and packaging*) yang tujuannya untuk mengambil keuntungan dengan memirip-miripkan produknya atas produk pesaing sehingga menimbulkan kebingungan masyarakat.

2. Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar

a. Penghapusan Merek Terdaftar

Penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut, di antaranya:

1) Prakarsa Pemilik Merek

Pasal 72 ayat (1) sampai (5) UU MIG memberi ketentuan bahwa penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik merek yang bersangkutan kepada Menteri. Permohonan penghapusan dapat diajukan oleh pemilik merek atau kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. Apabila merek tersebut masih terikat perjanjian

lisensi, maka penghapusan hanya dapat dilakukan jika disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi. Pengecualian atas hal tersebut hanya dimungkinkan jika dalam perjanjian lisensi, penerima lisensi dengan tegas menyetujui mengesampingkan adanya persetujuan tersebut. Kemudian, penghapusan pendaftaran merek akan dicatatkan dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

2) Prakarsa Menteri

Pasal 72 ayat (6) sampai (9) UU MIG memberi ketentuan bahwa penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri apabila merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan indikasi geografis, bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, atau memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun. Penghapusan merek dalam hal ini dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek.

3) Prakarsa Pihak Ketiga

Pasal 74 UU MIG memberi ketentuan bahwa penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak ketiga yang memiliki kepentingan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tahun) berturut-turut dalam perdagangan barang dan/jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Alasan merek tidak digunakan sebagaimana yang dimaksud tidak berlaku kecuali adanya larangan impor, larangan berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, ataupun larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

b. Pembatalan Merek Terdaftar

Sebagaimana Pasal 76 UU MIG bahwa ketentuan terkait pembatalan merek terdaftar, yaitu gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan-alasan, di antaranya:

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan;
3. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
4. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
5. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
6. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan merek kepada Pengadilan Niaga setelah mengajukan permohonan kepada Menteri. Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Akan tetapi, gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Terhadap putusan pengadilan atas pembatalan merek tersebut dapat diajukan upaya kasasi.

Pembatalan merek dilakukan dengan tujuan untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek. Pihak yang

mengajukan gugatan pembatalan merek kepada Pengadilan Niaga harus menyertakan catatan mengenai alasan dan tanggal pembatalan yang mana berasal dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).

3. Penyelesaian Sengketa Merek

Penyelesaian sengketa merek dalam ketentuan UU MIG dapat diselesaikan melalui gugatan di pengadilan, penyelesaian sengketa alternatif ataupun arbitrase, sebagai berikut:

a. Pengadilan

Pengadilan merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan mempunyai tugas memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan. Pengajuan gugatan dalam sengketa merek diajukan kepada Pengadilan Niaga. Penyelesaian sengketa merek melalui Pengadilan Niaga terdapat 2 (dua) jenis gugatan, yaitu gugatan penghapusan pendaftaran merek dan gugatan pembatalan merek. Dengan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga, pemilik merek terdaftar dapat menuntut ganti rugi atau penghentian segala perbuatan yang berkenaan dengan penggunaan merek tersebut. Kemudian, terhadap putusan Pengadilan Niaga atas sengketa merek hanya dapat dilakukan 2 (dua) upaya hukum, yaitu:

1) Kasasi

Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Jo. Pasal 87 UU MIG bahwa penyelesaian sengketa merek terhadap putusan Pengadilan Niaga tidak mengenal upaya hukum banding melainkan langsung mengajukan kasasi. Alasan-alasan pengajuan upaya hukum kasasi, antara lain:

- a) Pengadilan Niaga tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b) Pengadilan Niaga salah menerapkan atau telah melanggar hukum yang berlaku; dan

- c) Pengadilan Niaga lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

2) Peninjauan Kembali

Terhadap sidang pemeriksaan dan putusan permohonan kasasi yang harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh majelis kasasi, maka dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan kasasi yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai Pasal Pasal 88 ayat (12) UU MIG.

Permohonan peninjauan kembali dalam perkara merek juga harus terdapat alasan yang dituangkan dalam memori peninjauan kembali sebagaimana perkara perdata lainnya. Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara tingkat peninjauan kembali akan melihat dan memeriksa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan apakah telah sesuai atau tidak dengan persyaratan dalam ketentuan undang-undang.

b. Arbitrase/Alternatif Penyelesaian Sengketa

Selain penyelesaian gugatan melalui ranah pengadilan, para pihak dapat menyelesaikan sengketa merek di luar ranah tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 93 UU MIG. Penyelesaian sengketa dengan cara ini dinilai tidak memakan waktu dan menekan biaya, penjelasannya sebagai berikut:

1) Arbitrase

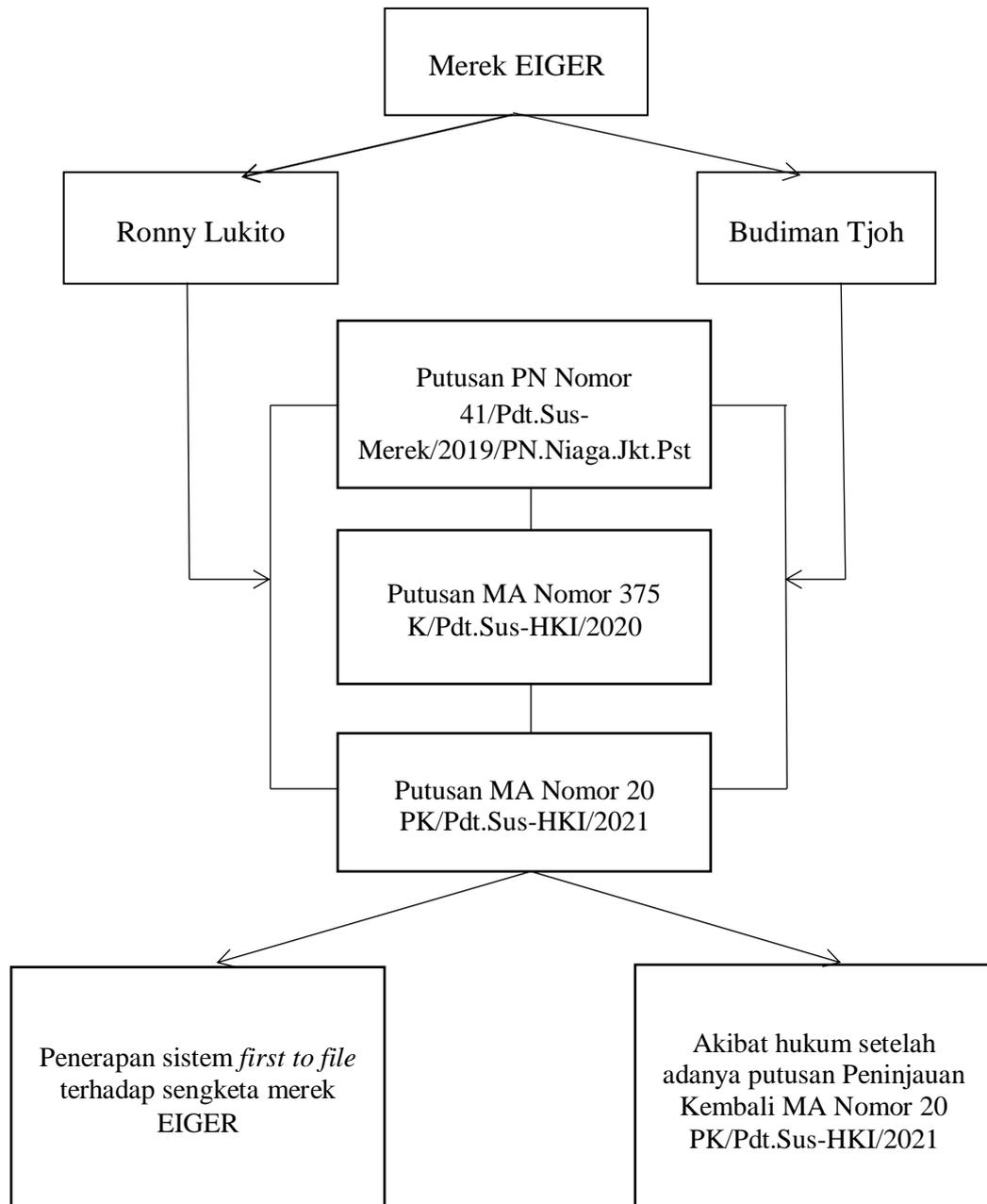
Pihak yang bersengketa dapat menyepakati perjanjian atas sengketa yang terjadi agar diselesaikan melalui perjanjian tertulis yang disetujui oleh masing-masing pihak. Terdapat 2 (dua) model upaya arbitrase yang dapat digunakan. Pertama, arbitrase *ad hoc* dimana para pihak yang bersengketa dapat menentukan sendiri mulai dari pelaksanaan

pemilihan arbiter, konteks kerja prosedur arbitrase, hingga aparatur administrasi dari arbitrase karena pemeriksaan dapat berjalan tanpa adanya peninjauan yang memiliki sifat lembaga. Kedua, arbitrase institusional yang sifatnya permanen dan sengaja didirikan oleh organisasi tertentu dengan tujuan untuk menampung sengketa yang datang dari perjanjian yang ada; dan

2) Alternatif Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa didefinisikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara, negosiasi, mediasi, konsultasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Jalur ini umumnya dipilih para pihak karena ingin menyelesaikan sengketa dengan cara damai dan tidak menempuh jalur hukum. Namun, pada umumnya dalam hal ini yang dibahas perihal ganti rugi dan pembatalan pendaftaran merek.

E. Kerangka Pikir



Berdasarkan kerangka tersebut dapat dijelaskan bahwa:

Merek “EIGER” dipersengketakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ronny Lukito selaku Penggugat melayangkan gugatan pembatalan

merek kepada Budiman Tjoh selaku Tergugat yang merupakan pendaftar pertama merek “EIGER”.

Budiman Tjoh telah mendaftarkan merek “EIGER” dengan nomor pendaftaran IDM000495808 kelas 25 dengan jenis barang berupa kaos kaki dan ikat pinggang (pakaian) dan nomor pendaftaran IDM000087029 kelas 25 dengan jenis barang berupa kaos kaki dan ban pinggang pada 15 April 1987. Sementara itu, Ronny Lukito baru mengajukan permohonan pendaftaran merek “EIGER” dengan agenda permohonan D00.2014.019111 pada kelas yang sama pada 28 April 2014.

Gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh didasari alasan bahwa pendaftaran merek “EIGER” milik Budiman Tjoh dilakukan dengan dasar itikad tidak baik dan ingin membonceng ketenaran merek “EIGER” milik Ronny Lukito. Ronny Lukito pada pokoknya menyatakan bahwa ia adalah pengusaha nasional sekaligus pemilik merek “EIGER” yang telah memulai kegiatan usahanya sejak 1970-an dengan membentuk beberapa perusahaan untuk mendukung kegiatan usahanya. Ronny Lukito juga menyatakan bahwa merek “EIGER” miliknya adalah merek terkenal karena telah mengajukan pendaftaran merek “EIGER” di beberapa kelas di Turut Tergugat (DJKI) dan beberapa negara.

Budiman Tjoh membantah dalil-dalil Ronny Lukito dengan menyatakan pada intinya bahwa ia adalah pihak yang pertama kali mendaftarkan merek “EIGER” pada kelas 25 untuk melindungi kaos kaki dan ikat pinggang (ban pinggang). Ia juga menyatakan bahwa merek “EIGER” miliknya telah diperpanjang sebanyak tiga kali setiap 10 (sepuluh) tahun, sehingga semestinya pendaftaran merek “EIGER” kelas 25 milik Ronny Lukito yang ditolak.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan pada intinya menyatakan bahwa merek “EIGER” Penggugat adalah merek terkenal serta menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik/buruk dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek “EIGER” kelas 25. Budiman Tjoh tidak terima dengan putusan tersebut sehingga mengajukan upaya kasasi. Dalam putusannya, Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak

permohonan kasasi dari Budiman Tjoh dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.

Tidak sampai di situ, Budiman Tjoh mengajukan upaya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (*judex juris*) terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Majelis Hakim Peninjauan Kembali mengacu pada sistem konstitutif atau sistem *first to file* yang dianut UU MIG sehingga mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Budiman Tjoh dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

Berdasarkan uraian kerangka pikir tersebut maka akan dikaji bagaimana penerapan *first to file* terhadap sengketa merek EIGER dengan melihat dasar pertimbangan hakim pada tingkat pertama, kasasi, dan peninjauan kembali serta akibat hukum setelah adanya putusan Peninjauan Kembali Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 terhadap merek “EIGER” kedua belah pihak.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah konsep teori atau asas hukum yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan hukum dalam penelitian yang relevan disusun berdasarkan kaitannya dengan inti permasalahan dan konteks penelitian. Teori hukum digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang timbul. Dalam penelitian ini, kerangka teori yang digunakan adalah Teori Kepastian Hukum.

Kepastian hukum pada dasarnya lahir dari amanat ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama di hadapan hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu:

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya peraturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Di samping itu, terdapat teori kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound. Teori kepastian hukum dapat diartikan bahwa adanya hukum membuat setiap orang mengetahui seberapa besar hak dan kewajiban yang dimiliki. Kepastian bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.²⁸

Teori yang digunakan kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan *first to file* atau sistem pendaftaran pertama sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutus sengketa merek dengan tujuan mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum pemegang hak merek sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang merek.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan dan/atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.²⁹ Dalam hal ini akan dijelaskan pengertian pokok yang digunakan dalam penelitian dengan tujuan untuk memberikan

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm. 159.

²⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 5.

batasan dalam penafsiran terhadap istilah-istilah yang ada, di antaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan atau implementasi diartikan sebagai perbuatan untuk menerapkan. Penerapan dalam hal ini juga merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari ke dalam situasi konkret (nyata);
- b. Sistem *First to File* atau sistem konsitutif merupakan sistem dimana pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek diberi prioritas untuk mendapatkan pendaftaran merek dan diakui sebagai pemilik merek yang sah;
- c. Sengketa adalah situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa³⁰;
- d. Merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa;
- e. Hak atas Merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya;
- f. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum; dan

³⁰Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 12.

- g. Pembatalan Merek merupakan suatu prosedur yang ditempuh oleh satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek.³¹

³¹Rahmi Jened, *Hukum Merek Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015), hlm. 291.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tipe, yakni:³²

- a. penelitian hukum normatif (*normative law research*);
- b. penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif terapan (*applied law research*); dan
- c. penelitian hukum empiris (*empirical law research*).

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).³³ Jenis penelitian dengan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktinal dilakukan dengan mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, yurisprudensi, teori hukum, dan pendapat sarjana. Dalam penelitian ini dilakukan penelitian terhadap Putusan PN Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. MA Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020 Jo. MA Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan peraturan perundang-undangan

³²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 52-54.

³³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 30.

menyangkut permasalahan yang ada.³⁴ Penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan mengenai penerapan sistem *first to file* terhadap sengketa merek EIGER (Studi Putusan PN Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. MA Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020 Jo. MA Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021) guna memperoleh suatu kebenaran yang akan dikaji oleh penulis.

C. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan tipe *judicial case study*, yaitu penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan, namun tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, tetapi penyelesaiannya melalui pengadilan (*judicial decision*).³⁵ Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini akan melihat penerapan sistem *first to file* terhadap sengketa merek EIGER dalam Putusan PN Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. MA Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020 Jo. MA Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 dan akibat hukum setelah adanya Putusan MA Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021.

D. Data dan Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan. Data sekunder dapat diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen, dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan pustaka atau pun literatur ilmu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁶

Berikut sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:³⁷

³⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Cetakan Kelima Ghalia Indonesia, 1994), hlm 34.

³⁵Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 52.

³⁶*Ibid*, hlm. 151.

³⁷*Ibid*, hlm. 82.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat secara umum yang dalam hal ini adalah perundang-undangan atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 - b. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs);
 - c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek;
 - d. Putusan PN Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst;
 - e. Putusan MA Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020;
 - f. Putusan MA Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021; dan
 - g. Peraturan-peraturan terkait lainnya.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku hukum, jurnal-jurnal penelitian hukum yang terkait, dan artikel hukum baik dari media cetak ataupun media massa yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Selain itu, dilakukan kegiatan pencarian data menggunakan internet seperti pencarian sertifikat merek.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan *Website*.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi pustaka, yaitu pengkajian informasi tertulis dengan mempelajari bahan-bahan pustaka mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber

dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Studi pustaka dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku, publikasi, dan hasil penelitian yang berhubungan serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

2. Studi dokumen, yaitu studi yang dilakukan dengan mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji dokumen Putusan PN Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. MA Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020 Jo. MA Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapihkan data dari hasil pengumpulan data, sehingga siap pakai untuk dianalisis.³⁸ Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu proses mengoreksi data yang telah terkumpul untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sudah lengkap dan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis akan memeriksa kembali bahan kepustakaan yang didapat dan menelaah isi dari putusan. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang sudah terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai untuk menjawab permasalahan mengenai Penerapan Sistem *First to File* terhadap Sengketa Merek EIGER (Studi Putusan PN Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. MA Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020 Jo. MA Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021).
2. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, penulis menyusun ulang bahan hukum yang telah diperoleh

³⁸*Ibid.* hlm. 126.

sesuai dengan pokok bahasan yang akan dibahas untuk memperoleh data yang objektif dan sistematis dalam memahami dan menginterpretasikan permasalahan mengenai Penerapan Sistem *First to File* terhadap Sengketa Merek EIGER (Studi Putusan PN Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. MA Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020 Jo. MA Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021).

3. Sistematika data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data mengenai Penerapan Sistem *First to File* terhadap Sengketa Merek EIGER (Studi Putusan PN Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. MA Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020 Jo. MA Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021).

G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu melakukan penafsiran terhadap data berupa bahan-bahan hukum dan bahan-bahan pustaka, kemudian hasil analisis diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.³⁹ Penulis akan menyajikan data secara tersusun dan sistematis, kemudian ditarik kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai Penerapan Sistem *First to File* terhadap Sengketa Merek EIGER (Studi Putusan PN Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. MA Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020 Jo. MA Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021).

³⁹*Ibid*, hlm. 91.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan sistem *first to file* bertujuan untuk melindungi pemilik merek yang telah mendaftarkan merek terlebih dahulu. Terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam putusan PN Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. MA Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020 Jo. MA Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Hakim Kasasi tidak menerapkan sistem *first to file* karena menyatakan merek “EIGER” Ronny Lukito adalah merek terkenal namun hakim tidak memperhatikan tanggal penerimaan yang terdaftar jauh sesudah merek “EIGER” Budiman Tjoh terdaftar. Penulis setuju dengan Hakim Peninjauan Kembali karena telah menerapkan sistem konstitutif (*first to file principles*) dengan mempertimbangkan bukti sertifikat merek sesuai ketentuan UU MIG.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 adalah membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 17 Maret 2020 Jo. Putusan PN Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 29 Oktober 2019. Permohonan Peninjauan Kembali telah dikabulkan maka Budiman Tjoh berhak atas merek “EIGER” kelas 25 dengan jenis barang kaos kaki dan ikat pinggang. Ronny Lukito sebagai pihak yang kalah maka merek “EIGER” kelas 25 miliknya dicoret dari Daftar Umum Merek dan tidak dapat menggunakannya lagi serta membayar biaya perkara. DJKI mencoret merek

”EIGER” milik Ronny Lukito dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

B. Saran

Ada pun saran atau masukan yang dapat Penulis berikan dalam penelitian ini adalah pihak manapun yang merasa bahwa dirinya adalah pemilik merek di Indonesia wajib mendaftarkannya terlebih dahulu untuk mendapatkan hak dan perlindungan atas merek tersebut. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dalam hal ini Direktorat Merek hendaknya melakukan pemeliharaan dan pemeriksaan bagi pendaftar merek untuk memastikan bahwa merek yang diajukan permohonan pendaftarannya tidak sama dengan merek yang terdaftar lebih dahulu. Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa merek hendaknya menerapkan sistem konstitutif (*first to file principles*) sesuai UU MIG.

Selain itu, solusi yang dapat Penulis tawarkan berdasarkan pokok permasalahan adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu membangun atau menciptakan suatu sistem dalam prosedur pendaftaran merek berbasis teknologi yang lebih akurat dan terpercaya agar merek yang dimohonkan pendaftarannya tidak sama dengan merek yang sebelumnya telah terdaftar serta menyelenggarakan penyuluhan hukum secara rutin kepada masyarakat terutama pelaku usaha terkait urgensi pendaftaran merek di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2014. *Hak Milik Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti..
- Indriyanto, Agung dan Irnie Mela Yusnita. 2017. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jened, Rahmi. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law)*. Jakarta: Pranadamedia.
- , 2015. *Hukum Merek Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Mahmud, Peter Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang. 2008. *HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Erlangga.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saidin, OK. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sasongko, Wahyu & Harsa Wahyu Ramadhan, 2020, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandar Lampung: CV. Primamedia Adicitra.

- , 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Cetakan Kelima Ghalia Indonesia.
- Sudryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar Cakupan dan UU yang Berlaku*. Bandung: Oase Media.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinara. 2009. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju.
- Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaktsur. 2008. *Hak Kekayaan Intelektual*. Pekanbaru: Suska Press.
- Utomo, Tomi Suryo, 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

JURNAL

- Amar, Mohammad Abdillah. (2019). "Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik". *Jurist-Diction*. Vol. 2 No. 4.
- Anand, Ghansham dan Fiska Silvia Raden Roro. (2015). "Problematika Upaya Peninjauan Kembali Perkara Perdata dalam Tata Hukum Acara Perdata di Indonesia". *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*. Vol.1 No.1.
- Asmara, Andre dkk. (2019). "Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran *First to File* Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan MARI Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2016)". *Syah Kuala Law Journal*. Vol. 3 No. 2.
- Ayu, Ida Made dan Niluh Gede Astariyani. (2019). "Pengaturan Penolakan Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. Vol. 6 No.11.
- Candrakentjana, Jessica. (2020). "Tinjauan Ketepatan Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Merek Terhadap Pembatalan Merek Terdaftar Pertama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020". *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 3 No.2.
- Dyah, Arfi Chatarina. (2019). "Perlindungan Pemilik Merek Pertama Pada Sistem Konstitutif". *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 16 No. 2.

- Mardianto, Agus. (2020). "Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 10 No. 1.
- Marwan, Ali HSB. (2016). "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum (*Criticising Enactment of Law Fiction Theory*)". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 16 No. 3.
- Nurfauziah, Medisita dan Iwan Erar Joesoef. (2021). "Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek: Studi Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal di Indonesia". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*. Vol. 2 No. 3.
- Pidayani, Hertanti. (2018). "Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Dalam Hal Ada Putusan Pembatalan Merek". *Authentica*. Vol. 1 No. 1.
- Prawira, Yohan Pakpahan dan Imam Haryanto. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Tidak Terdaftar Ditinjau Dari Prinsip *Use In Commerce*". *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. Vol. 12 No. 2.
- Rohaini. (2018). "The Madrid Protocol: Mewujudkan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Merek Terkenal di ASEAN". *Jurnal Media Hukum*. Vol. 25 No. 1.
- Yulianto, Eko. (2020). "Eksekutorial Putusan Pembatalan Merek Terdaftar". *Indonesian Private Law Review*. Vol. 1 No. 1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TRIPs Agreement

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

INTERNET

<https://m.hukumonline.com/>

<https://dgip.go.id>

DOKUMEN

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst

Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021