

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia banyak mengalami perkembangan yang cukup pesat sehingga banyak mendorong masyarakat untuk lebih kreatif untuk mencapai kebutuhan dalam hidupnya, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat banyak melakukan usaha diantaranya berdagang barang maupun jasa, dalam dunia usaha ada hal yang sangat penting yaitu merek.

Merek merupakan tanda yang dipakai untuk membedakan produk yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu badan hukum dengan produk yang dihasilkan oleh pihak lain. Adapun fungsi dari merek adalah sebagai ciri ataupun pembeda dari produk lain. Dengan adanya merek bisa mempercepat berkembangnya suatu bisnis karena dengan adanya merek orang bisa dengan mudah mengenalinya.¹

Hak Kekayaan Intelektual timbul akibat dari adanya kemampuan Intelektual manusia yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul untuk melindungi hasil pikir atau kreativitas seseorang.²

Peran kekayaan Intelektual ialah memberikan perlindungan hukum terhadap karya seseorang baik itu yang bersifat individual maupun secara komunal, dengan adanya perlindungan kekayaan intelektual sangat berkontribusi dalam pembangunan nasional kedepannya dan Indonesia sebagai negara yang berkembang harus melihat

¹ Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 13.

² Abdul Atsar, *Mengenal lebih dekat hukum hak kekayaan intelektual*, (Yogyakarta: deepublish, 2018), 3.

kondisi dan mengambil langkah apa yang bisa dipakai untuk menghadapi segala perubahan dan perkembangan kedepannya.

Indonesia melindungi karya Intelektual seseorang maupun karya Intelektual komunal dengan adanya beberapa peraturan mengenai kekayaan Intelektual, diantaranya:

1. Undang-Undang No 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
2. Undang-Undang No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
3. Undang-Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
4. Undang-Undang No 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
5. Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
6. Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
7. Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Merek No 20 Tahun 2016 Merek merupakan 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.³

Merek memudahkan konsumen untuk menentukan barang atau jasa yang akan di konsumsinya maupun jasa yang akan dipakainya dengan adanya merek

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

produk menjadi mudah dikenali dan menjadi pembeda antara produk yang satu dengan yang lainnya. Perkembangan merek dagang semakin banyak dan semakin berkembang bentuknya. Merek dengan mudah terkenal oleh masyarakat dengan mudah dikarenakan perkembangan teknologi yang makin hari makin pesat sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui suatu produk ataupun merek suatu barang ataupun jasa. Dengan adanya teknologi masyarakat bisa dengan mudahnya mencari dan mengetahui sumber informasi, bisa mengetahui kualitas produk dari suatu merek sehingga dengan begitu masyarakat dengan mudah bisa memilah dan memilih produk yang akan mereka pakai. Maka pemilik merek pun saling berlomba dalam hal meningkatkan kualitas produknya supaya produk ataupun merek mereka bisa memikat kepercayaan terhadap masyarakat sebagai konsumen.⁴

Dengan adanya merek maka produk yang akan dijual dengan mudah dikenali dan bisa dibedakan dengan produk lain, dengan begitu merek juga disebut sebagai identitas dari suatu produk. Merek juga mempunyai peranan penting dalam hal dunia perdagangan dikarenakan dengan adanya merek berarti produk yang hendak dijual mempunyai identitas.

Adapun merek dalam produk barang maupun jasa menurut Abdul Kadir mempunyai beberapa fungsi diantaranya:

1. Sebagai pembeda antara produk yang satu dengan yang lainnya dan juga sebagai reputasi terhadap barang yang di jualnya.

⁴ Wiratmo Dianggoro, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, 1997), 34.

2. Sebagai sarana promosi terhadap barang dagangan yang akan di jual.
3. Jaminan terhadap kualitas barang maupun jasa. Dengan adanya kualitas maka akan menguntungkan kepada pemilik merek juga kepada konsumen juga.⁵

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki nilai yang cukup penting jika dilihat dari aspek ekonomi. Merek merupakan simbol ataupun nama yang digunakan dalam menentukan barang maupun jasa. Merek tersendiri memiliki nilai jaminan terhadap kualitas barang. Merek mempunyai nilai yang penting baik bagi konsumen maupun bagi produsen. Bagi produsen dengan adanya merek bisa membedakan produknya dengan produk orang lain, bagi konsumen merek mempermudah terhadap melihat kualitas dari barang yang di dagangkan sehingga masyarakat tidak salah memilih. Dan biasanya masyarakat membeli produk yang sudah ada di tengah masyarakat dan masyarakat dengan biasa menggunakan produk tersebut dikarenakan produk tersebut mempunyai kualitas yang baik.

Biasanya konsumen sebelum membeli yang dilihat adalah kemasannya ataupun mereknya terlebih dahulu sehingga merek sangat penting dalam menjual sebuah produk. Merek juga menunjukkan terhadap asal usul suatu barang dan merek juga menjadi hal pembeda produknya dengan produk orang lain baik produk yang sejenis maupun yang tidak sejenis.⁶

Dengan memberikan merek terhadap barang maupun jasa juga bisa berpengaruh terhadap citra perusahaan di mata konsumen, dan juga bisa menaikkan

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Citra Aditya. 2001), 45.

⁶ Achmadi Miru, *Hukum Merek (Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 152.

terhadap citra perusahaan.⁷ Dengan adanya pemberian merek juga berarti kualitas dari barang tersebut harus ditingkatkan supaya tidak adanya orang yang mejiplak terhadap produk yang akan di dagangkan. Hal tersebut bukan hanya berguna bagi produsen sebagai pemilik merek tetapi juga terhadap konsumen sebagai pembeli terhadap jaminan kualitas produk tersebut.

Supaya merek mendapatkan perlindungan hukum maka merek tersebut haruslah didaftarkan terlebih dahulu, di Indonesia sendiri untuk pendaftaran merek menganut sistem konstitutif, dimana merek akan mendapatkan perlindungan hukum apabila merek tersebut didaftarkan terlebih dahulu di Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

Dalam pendaftaran merek ada beberapa hal yang harus diperhatikan supaya merek bisa di daftarkan, mengenai pendaftaran merek dalam pasal 20 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis menyebutkan, merek tidak dapat didaftarkan jika:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- c. Memuat unsur yang menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan

⁷ Haris Munandar, *Mengenal HaKI, Hak Cipta Paten dan Merek Serta Seluk Beluknya*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 52.

pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi.
- e. Tidak memiliki daya pembeda, dan/atau.
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Permohonan merek dapat ditolak sebagaimana disebutkan dalam pada Pasal 21 Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

1. Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, atau
 - d. Indikasi geografis terdaftar.
2. Permohonan ditolak jika merek tersebut:
 - a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara atau lembaga nasional

maupun Internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, atau

- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

3. Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Keterkenalan sebuah merek, tentu saja akan mempengaruhi angka penjualan yang semakin meningkat dan menjadikan aset terus naik dan kekayaan perusahaan meningkat. Secara komersil merek bisa meningkatkan kekayaan yang sangat berharga.⁸

Merek dari suatu perusahaan terkenal sering menjadi lebih ada nilainya dibandingkan dengan aset riil perusahaan. Perusahaan yang memiliki merek besar dan ternama tahu bagaimanapun harus berbuat supaya mereknya tersebut terus terkenal karena dengan memiliki merek yang besar berarti memiliki aset dalam jangka panjang, dan bisa meraup keuntungan selama bertahun-tahun.

Terhadap merek terkenal biasanya adanya orang yang mendaftarkan terlebih dahulu sehingga suatu saat pasti menimbulkan sengketa antara pemilik merek dengan orang yang sudah terlebih dahulu mendaftarkan mereknya. Adapun sanksi terhadap sengketa merek adalah adanya pembayaran ganti rugi dan juga adanya sanksi pidana. Setelah adanya revisi terhadap Undang-undang merek kewenangan dalam mengadili sengketa merek pun yang tadinya berada dalam kewenangan

⁸ Edy Damian, et all, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2005), 131.

pengadilan negeri, sekarang berubah menjadi kewenangan dari pengadilan niaga hal tersebut bertujuan untuk mempercepat penyelesaiannya dan supaya kegiatan berusaha tidak terhambat.

Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang merek diharapkan bisa memberikan jaminan terhadap nilai dan kualitas barang maupun jasa barang yang bersangkutan. Merek sebagai alat sarana promosi produk yang akan di jual sehingga masyarakat bisa mengenali produk yang akan di jualnya bisa mengetahui juga kualitas dari produk yang akan dijual, jika dengan adanya merek produk biasanya bisa langsung dikenali di masyarakat sehingga masyarakat menerima merek dan produk tersebut.⁹

Apabila ada seseorang yang sudah memiliki merek maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap merek tersebut supaya tidak ada menimbulkan dan menciptakan sengketa.¹⁰ Dengan adanya perlindungan terhadap pemilik merek yang sah maka akan terhindar dari orang yang akan berniat tidak baik dengan cara menjiplak, meniru merek. Apabila hal tersebut terjadi sehingga mengakibatkan adanya pendapatan berkurang, penjualan menurun, dan nama dari merek yang sudah terdaftar menjadi jelek atau menjadi buruk dikarenakan produk imitasi ataupun yang meniru kualitas barangnya berbeda dengan merek yang sudah terdaftar.

Pemilik merek akan mendapatkan perlindungan hukum apabila mendapftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

⁹ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 376.

¹⁰ OC. Kaligis, *Teori dan Praktik Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), 19.

Ketentuannya adalah sebagai berikut: adanya pembeda dengan merek lain sehingga merek tersebut bisa didaftar dan diterima, kemudian merek yang di daftar haruslah asli milik pendaftar tanpa adanya unsur meniru merek lain.¹¹

Dalam dunia usaha tidak sedikit terjadinya persaingan bahkan dalam persaingan tersebut ada yang rela melakukan perbuatan dengan cara melanggar hukum salahsatunya ialah banyak orang yang meniru, menjiplak produk usaha terkenal dengan bermaksud bisa mendapatkan keuntungan yang banyak tentu saja hal seperti itu sangat merugikan bagi mereka yang sudah memiliki merek terkenal. Bentuk usaha seperti itu tidak untuk di contoh karena perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Dengan adanya penjiplakan terhadap merek terkenal maka akan menimbulkan sengketa, dan kejadian terhadap menjiplak atau meniru terhadap produk terkenal di Indonesia sering cukup terjadi. Karena penyebaran teknologi yang begitu cepat sehingga informasi terhadap produk cepat dengan mudah tersebar, sehingga ada orang yang mempunyai niatan tidak baik meniru produk terkenal tersebut.

Perlindungan terhadap merek sudah ada sejak zaman hindia belanda yang memberlakukan hak milik perindustrian, kemudian setelah indonesia merdeka indonesia mengeluarkan undang-undang tentang merek yakni Undang-Undang No 21 Tahun 1961.¹² Pengaturan mengenai merek di Indonesia cukup panjang semula pengaturan merek diatur dalam Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912,

¹¹ Alexander Thian, *Hukum Dagang* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2021), 209.

¹² Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 14.

lalu adanya pembaharuan dan diganti dengan Undang- undang No 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan Dan Merek Perniagaann. Lahirnya Undang- undang Merek Tahun 1961 bertujuan untuk melindungi orang banyak dari banyaknya barang tiruan, Undang- undang merek 1961 melindungi orang pertama yang memakai merek.

Kemudian Undang-Undang Merek Tahun 1961 mengalami pembaharuan dan diganti menjadi Undang-Undang No 19 Tahun 1992 Tentang Merek, berlakunya pada bulan april tahun 1993. Dengan diberlakukannya Undang-undang merek 1992, maka Undang-Undang 1961 tidak dipakai lagi dan tidak berlaku. Dengan berlakunya Undang- Undang Merek Tahun 1993 Pemerintah Indonesia melakukan penyempurnaan terhadap Undang- undang merek sebelumnya dan disesuaikan dengan peraturan Internasional yaitu Paris Convention.

Pengaturan merek tidak cukup disana pada tahun 2001 pemerintah membuat perubahan terhadap Undang-Undang merek dengan adanya peraturan baru mengenai merek yakni Undang-Undang No 15 Tahun 2001. Perubahan dilakukan untuk memenuhi tuntutan zaman, perkembangan teknologi, transportasi yang menjadikan perdagangan meningkat.

Pada tahun 2016 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 mengalami perubahan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, dengan disahkannya Undang-Undang No 20 Tahun

2016 ini menjawab tantangan dunia terhadap perlindungan merek mengingat semakin hari aktivitas bisnis semakin meningkat.¹³

Pemerintah Indonesia merubah Undang-Undang sebelumnya bertujuan untuk menyelaraskan dengan peraturan Internasional, Undang-Undang merek yang dulu dengan Undang-Undang Merek No 20 Tahun 2016 adanya perubahan terhadap pendaftaran merek, dulu Indonesia menganut sistem deklaratif dan sekarang menganut sistem konsumtif.¹⁴

Setelah adanya revisi terhadap Undang-Undang merek maka adanya sistem terhadap pemberian hak, yang tadinya menggunakan sistem pemberian hak kepada mereka yang sudah lebih dahulu menggunakan merek tersebut, lalu pasca adanya revisi, maka menggunakan asas *first to file* yang dimana diberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu dengan catatan mendaftar dengan itikad baik.

Adapun pendaftaran merek beritikad tidak baik sering terjadi di Indonesia dengan menjiplak, meniru produk terkenal supaya bisa mendapatkan keuntungan. Reputasi merek terkenal adalah aset bagi pemilik merek sehingga perlu di lindungi. Akhir-akhir ini ada kejahatan terhadap merek sering disebut dengan istilah passing off.

Pengaturan merek terkenal berdasarkan hukum Internasional diantaranya ada konvensi Paris, TRIPs dan rekomendasi WIPO. Perkembangan perlindungan terhadap merek terkenal.

¹³ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Sleman: Deepublish, 2019),73.

¹⁴ IB Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 74.

1. Konvensi Paris, yang dibentuk pada tanggal 20 Maret 1883 yang kemudian mengalami beberapa revisi, konvensi ini merupakan konvensi pertama yang mengatur mengenai perlindungan merek terkenal.
2. Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights (TRIPs) pengaturan ini banyak mengadopsi dari Konvensi Paris, menurut peraturan TRIPs penentuan merek terkenal, negara harus mempertimbangkan pengetahuan akan merek tersebut.
3. Rekomendasi WIPO mengenai merek terkenal diantaranya:
 - a. Untuk menentukan merek terkenal pejabat yang berwenang harus memperhatikan semua keadaan yang dapat mendukung pengakuan suatu terhadap merek terkenal.
 - b. Pejabat tersebut harus memperhatikan informasi tentang faktor-faktor yang dapat mendukung pengakuan suatu merek terkenal, termasuk dan tidak terbatas pada:
 - 1) Tingkat pengakuan, volume serta luasnya wilayah geografis penggunaan merek tersebut, yang intinya didukung oleh banyaknya permohonan calon licensee, produsen, distributor, importir, penjual ritel, dan konsumen barang dan jasa tersebut.
 - 2) Tingkat dikenalnya atau pengakuan, atas merek tersebut disektor yang relevan dalam masyarakat, termasuk volume penjualan dan penetrasi dalam pasar yang mendukung unsur ketenarannya.
 - 3) Lamanya dan luas wilayah geografis promosi merek tersebut termasuk pengiklanan dan publikasi serta keikutsertaan dalam eksepsi dan

pameran, dimaklumi bahwa dengan bisnis advertensi modern suatu merek dapat terkenal dalam jangka waktu sangat singkat.

- 4) Luasnya wilayah geografis dan registrasi dan/ atau aplikasi registrasi merek tersebut dapat mengindikasikan penggunaan dan pengakuan atas merek. Misalnya upaya pemilik merek untuk meregistrasi hak miliknya di berbagai negara adalah indikasi dari reputasi merek tersebut.
- 5) Adanya suatu tingkat pembeda yang nyata dari merek terkenal tersebut terlihat dari sifat eksklusif dan kualitas barang dan merek tersebut.
- 6) Luasnya keberhasilan penggunaan hak merek tersebut, khususnya luas pengakuan atas merek yang bersangkutan didukung oleh sirkulasi merek tersebut dalam jaringan bisnis yang luas.
- 7) Tinggi nilai komersial merek tersebut.

Passing off bisa diartikan sebagai perbuatan mengikuti atau membonceng terhadap reputasi merek terkenal, persaingan usaha yang tidak sehat, hal tersebut adalah melawan hukum. *passing off* diartikan juga sebagai persaingan dengan cara curang dalam hal ini yakni mengikuti, merek terkenal supaya mendapatkan keuntungan karena merek terkenal sudah banyak dikenal oleh banyak masyarakat.¹⁵

Pendaftaran dengan bertujuan melakukan *passing off* dilakukan dengan cara itikad tidak baik. *Passing off* yakni melawan hukum dengan mendaftarkan produk atau merek yang sama sehingga konsumen bisa tersesat terhadap produk tersebut, masyarakat salah, keliru terhadap memilih produk. Karena yang di daftarkan

¹⁵ Untung Suropati, *Hukum Hakayaan Intelektual dan Alih Teknologi*, (Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana, 2003), 56.

memiliki kesamaan, sehingga membingungkan konsumen. Dan orang yang meniru menghasilkan keuntungan yang cukup besar dari membonceng ketenaran produk orang lain.

Terhadap Pendaftaran merek yang tidak baik akan diikuti dengan adanya pengajuan gugatan terhadap pembatalan merek oleh pemilik yang berhak terhadap merek tersebut.¹⁶ Pendaftaran terhadap merek yang bukan hak terhadap merek terkenal banyak potensi terjadinya pemalsuan, penjiplakan. Peniruan ini bisa dilakukan dengan cara keseluruhan dari produk maupun hanya pada pokok-pokoknya. Harus ada perlindungan terhadap merek terkenal, dan biasanya barang ataupun produk yang sering di jiplak ataupun di tiru adalah produk barang dari luar negeri karena dengan menjiplak produk luar negeri peniru bisa menghasilkan keuntungan yang besar, karena kebanyakan konsumennya tidak mengetahui bahwa produk yang dibelinya adanya barang tiruan bukan barang asli dari luar negeri. Seperti Billabong, Fiesta, Levi's. Dan lain sebagainya.¹⁷

Produk luar negeri sudah melekat dengan reputasi dan sudah terkenal, sehingga produk luar negeri banyak diincer sebagai produk tiruan dalam mengambil keuntungan. Hal tersebut tidak di benarkan karena hal tersebut sangat merugikan pihak yang berhak terhadap merek tersebut. Cara seperti itu melanggar etika dalam berbisnis, etika norma maupun norma hukum.¹⁸

¹⁶ Djoko Prakoso, *Hukum Merek dan Paten di Indonesia*, (Semarang: Dahara Prize, 2005), 75.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, (Bandung: Citra Adhya Bakti. 2005), 63.

¹⁸ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1977, 106)

Persaingan usaha dengan itikad tidak baik sangat merugikan terhadap pemilik merek yang sah, persaingan dengan curang dengan membongceng merek terkenal.¹⁹ Banyak praktek ditemukan di masyarakat produk yang membongceng merek terkenal yang mempunyai reputasi dan kualitas produk, akan tetapi yang beredar di tengah masyarakat adalah produk tiruan masyarakat sulit membedakan mana produk yang benar-benar asli mana produk yang cuma tiruan, karena tanda, lambang tulisannya yang sama, namun kualitasnya berbeda antara produk yang asli dan produk yang tiruan. Perbuatan tersebut jelas sangat merugikan akhirnya terjadilah sengketa dan si pemilik merek mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, supaya perbuatan pembongcengan terhadap merek bisa dihentikan dan terhadap produk yang di jiplaknya di tarik daripasaran.

Munculnya kasus-kasus di bidang merek, seperti meniru, menjiplak, memalsukan, mengcopy, membongceng ketenaran merek orang lain didorong dengan rasa keinginan untuk mencari jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini bisa terjadi karena ada yang memanfaatkan peluang celah Undang-Undang maupun dengan adanya faktor kurang teliti dari petugas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur tentang merek belum bisa sepenuhnya memberikan perlindungan hukum sehingga masih banyak pelanggaran terhadap merek terkenal, terhadap merek asing walaupun produk/merek asing itu terkenal dan sudah di daftarkan di berbagai negara, karena

¹⁹ Casavera, *Delapan Kasus Sengketa Merek di Indonesia Suatu Tinjauan Yuridis*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009), 50.

di Indonesia menganut prinsip *first to file* yang dimana pendaftar pertamalah yang berhak akan perlindungan hukum.

First to file dengan merek terkenal masih sering terjadi benturan di Peradilan Indonesia, karena masih ada yang orang mendaftarkan merek untuk meraup keuntungan dengan membonceng merek terkenal. Apabila orang yang menjiplak, meniru tersebut telah mendaftarkan, kemudian terbukti dia menjiplak, meniru maka bisa dibatalkan dengan mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan.

Prinsip *first to file* jika dilihat banyak membuka peluang untuk dijiplak, ditiru, dibajak. Banyak merek yang didaftarkan dengan itikad buruk (*bad applicant*). Misalnya dalam putusan yang dipakai dalam penelitian ini yakni Fast Fashion (Guangzhou) Co. Ltd melawan Chou Ling Ling dan masih banyak lagi kasus seperti itu.

Contoh lain ada sebuah perusahaan di Singapura yang memiliki merek terkenal, namun perusahaan tersebut belum terdaftar mereknya tersebut di Indonesia, sehingga ada pihak lain yang mendaftarkan terlebih dahulu, jika suatu saat merek terkenal tersebut ingin mendaftarkan mereknya di Indonesia, sudah pasti akan terganjal karena merek tersebut sudah didaftarkan di Indonesia terlebih dahulu atas nama pihak lain yang tidak berhak.

Tujuan dari pendaftaran merek adalah untuk memperoleh hak atas merek. pemilik merek yang mendaftarkan mereknya diberi hak oleh negara sebagai hak eksklusif untuk mempergunakan sendiri merek yang terdaftar maupun memberikan

izin kepada orang lain untuk mempergunakan mereknya.²⁰ Dengan adanya hak-hak yang dimilikinya tersebut, pemiliknya mempunyai kewajiban untuk mempertahankannya, kecuali yang bersangkutan sengaja melepaskan haknya.

Salahsatu kasus yang menurut peneliti dipandang cukup menarik untuk dikaji dalam penelitian tesis ini adalah adanya merek yang sudah didaftar diberbagai negara dan sudah bisa dikategorikan sebagai merek terkenal akan tetapi majelis hakim dalam putusannya menolak gugatan merek terkenal tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan membahas Penerapan Prinsip *First To File* Dihubungkan Dengan Perlindungan Merek Asing Dalam Hukum Indonesia (Studi Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Nomor 1332 K/Pdt.Sus-HKI/2021).

Merek Urban Revivo milik Fast Fashion (Guangzhou) hendak didaftarkan di Indonesia pendaftarannya ditolak dikarenakan merek tersebut sudah ada yang mendaftarkan, sehingga pemilik merek Urban Revivo milik Fast Fashion (Guangzhou) melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Dalam gugatannya Fast Fashion (Guangzhou) Co. Ltd meminta kepada Pengadilan Niaga untuk membatalkan merek Urban Revivo asal Indonesia milik Chou Ling Ling karena merek Urban Revivo milik Chou Ling Ling, telah meniru/menjiplak merek Urban Revivo asal China dan majelis hakim dalam putusannya memutuskan menolak gugatan dari Fast Fashion (Guangzhou) Co. Ltd.

²⁰ Chandra Gita Dewi, *Penyelesaian sengketa pelanggaran merek*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 29.

Pada tanggal 04 Januari 2021 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menerima, memeriksa dan mengadili perkara gugatan pembatalan merek dengan Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst antara Fast Fashion (Guangzhou) Co. Ltd melawan Chou Ling Ling. Adapun duduk perkaranya Fast Fashion (Guangzhou) Co. Ltd dalam gugatannya Fast Fashion menyebutkan bahwa merek Urban Revivo miliknya sudah terdaftar di China sejak 7 April 2004 dan juga sudah didaftar di berbagai negara diantaranya ialah:

1. Bahrain No terdaftar 95852 untuk melindungi merek dikelas 25 dan No 95853 untuk melindungi dikelas 18.
2. Jordania No terdaftar 126371 untk melindungi jenis barang dikelas 18 dan No 126372 untuk melindungi jeniss barang yang termasuk kedalam kelas 25.
3. Kuwait No terdaftar 134965 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 18 dan No 134966 untuk melindungi jenis barang yang termasuk kedalam kelas 25.
4. Uni Emirat Arab No terdaftar 182444, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 18 dan No 182445 untuk melindungi jenis barang yang termasuk kedalam kelas 25.
5. Qatar No terdaftar 134965, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 18 dan No 134966 untuk melindungi jenis barang yang termasuk kedalam kelas 25.

Selain pendaftaran diberbagai negara Urban Revivo milik Penggugat juga telah diajukan pendaftarannya di Indonesia pada tanggal 19 Agustus 2020 dengan No permohonan DID2020046943 untuk melindungi jenis barang “baju renang, alas

kaki, gaun pengantin, ikat pinggang, pakaian dalam, syal, topi, yang termasuk kedalam kelas 25.

Bahwa berdasarkan isi ketentuan Bab IV Pendaftaran Merek Bagian kesatu adapun menurut Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Menyebutkan “permohonan merek ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”.

Sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. “yang dimaksud dengan permohonan yang beritikad tidak baik adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Penjelasan yang tercantum dalam Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis sama dengan Yurisprudensi MA No 150/K/Pdt/1984 dalam Yurisprudensi tersebut menyebutkan apabila ada orang yang menggunakan/ mendaftarkan merek yang sama dengan milik orang lain maka dikwalifikasi dengan pendaftaran yang tidak baik.

Gugatan pembatalan merek dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 terdapat dalam Pasal 76 Ayat (1) yang berbunyi: Terhadap pembatalan merek bisa diajukan gugatan oleh pihak yang berkepentingan adapun alasannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dan ketika ada merek yang tidak terdaftar berdasarkan pasal 76 ayat (2) maka bisa dimohonkan kepada menteri.

Pihak Tergugatpun memberi tanggapan bahwa pas pendaftaran merek Urban Revivo tidak ada merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang/jasa yang sejenis yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang dimohonkan tergugat, selama dalam proses pendaftarannya tidak ada pihak yang merasa keberatan atas permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh tergugat pada saat permohonan tersebut dipublikasikan.

Merek Tergugat merupakan merek yang sah dan sudah terdaftar terlebih dahulu karena Indonesia menganut prinsip *first to file* yang dimana orang mendaftarkan terlebih dahulu maka dia yang berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Majelis hakim dalam memutus perkara pembatalan merek antara Fast Fashion melawan Chou Ling Ling menolak gugatan Fast Fashion dikarenakan alasan hakim menolak gugatan Fast Fashion adalah karena merek tergugat sudah di daftar terlebih dahulu.

Pihak Fast Fashion (Guangzhou) Co. Ltd, tidak puas dengan putusan di tingkat pertama sehingga pihak Fast Fashion (Guangzhou) Co. Ltd melakukan upaya hukum Kasasi dan dalam putusan kasasi majelis hakim masih sama menolak gugatan Fast Fashion (Guangzhou) Co. Ltd.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis putusan tentang analisis pembatalan merek yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul “Penerapan Prinsip *First To File* Dihubungkan Dengan Perlindungan Merek Asing Dalam Hukum Indonesia (Studi

Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Nomor 1332 K/Pdt.Sus-HKI/2021)”.
K/Pdt.Sus-HKI/2021)”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Mengacu kepada latar belakang di atas, peneliti dapat mengidentifikasi bahwa persoalan yang cukup menarik untuk dikaji dalam penelitian tesis ini adalah tentang pembatalan merek yang dikategorikan sebagai merek terkenal akan tetapi majelis hakim menolak gugatan merek terkenal tersebut sehingga penulis mengambil penelitian ini. Berdasarkan dengan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Prinsip *First To File* Dalam Melindungi Merek Asing Terkenal Terhadap Tindakan Pemboncengan Reputasi Merek Di Indonesia?
2. Bagaimana Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tingkat Pertama dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pembatalan Merek Urban Revivo?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari perumusan masalah diatas maka, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penerapan Prinsip *First To File* Dalam Melindungi Merek Asing Terkenal Terhadap Tindakan Pemboncengan Reputasi Merek Di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tingkat Pertama Dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pembatalan Merek Urban Revivo.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum Kekayaan Intelektual.

2. Secara Praktis

a. Bagi Para Pihak.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan pencerahan terhadap para pihak, untuk penggugat supaya mereknya terlindungi maka harus mendaftarkan terlebih dahulu mereknya dan untuk tergugat ketika ingin mendaftarkan merek supaya melakukan penelusuran supaya merek yang di daftar tidak meniru merek orang lain supaya tidak ada pihak lain yang dirugikan dikemudian hari.

b. Bagi Dirjen Hak Kekayaan Intelektual

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Dirjen Hak Kekayaan Intelektual dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap merek .

c. Bagi Masyarakat.

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas juga masyarakat agar lebih teliti dalam membeli dan menggunakan sebuah merek barang maupun jasa dapat memahami dan mengetahui perihal tentang keabsahan pendaftaran supaya tidak dirugikan

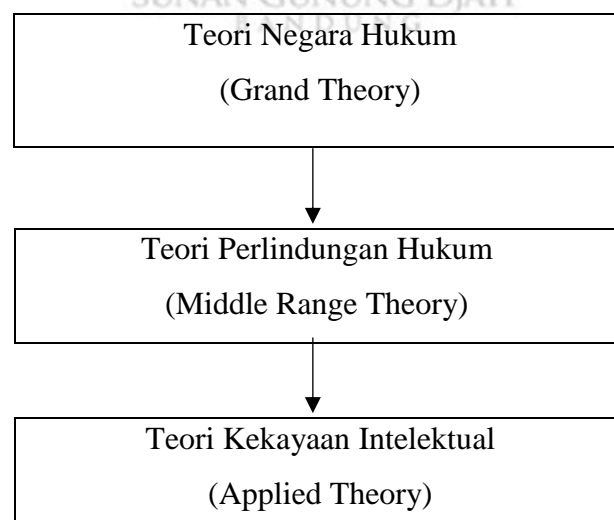
dengan pemakaian merek yang beredar di Indonesia yang mana merek dimaksud dibuat dengan melanggar aturan hukum.

d. Bagi Peneliti.

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pelaksanaan hukum khususnya tentang pembatalan merek terkenal.

E. Kerangka Berpikir

Analisa terhadap permasalahan hukum sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini menggunakan beberapa teori, dengan adanya teori maka akan mempermudah untuk merangkum dan memahami permasalahan yang penulis angkat. Teori yang penulis gunakan diantaranya teori negara hukum sebagai Grand Theory (*teori utama*) dan untuk memperkuat teori utama diperlukan pula teori perlindungan hukum (*Middle Range Theory*). Selain itu Teori Kekayaan Intelektual sebagai teori (*Aplied Theory*). Kerangka pemikiran yang digunakan dapat dipetakan dalam tabel sebagai berikut:



1. Teori Negara Hukum

A. Hamid S Attamimi yang berpendapat bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum ialah adanya:

- a. Hak-hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Keterikatan semua organ negara pada Undang-Undang Dasar dan keterikatan peradilan pada undang-undang dan hukum.
- d. Aturan dasar tentang perporcionalitas.
- e. Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan dan (penetapan-penetapan) kekuasaan umum.
- f. Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan.
- g. Pembatasan terhadap berlaku surutnya Undang-Undang.

Dalam negara hukum, pemimpin ataupun penguasa pemerintah dalam melakukan tugasnya tidak terlepas dari adanya pembatasan yang sudah ditetapkan oleh hukum sehingga penguasa tidak melakukan kesewenang wenangan karena jabatannya.

Kelahiran Di *rule of law* membutuhkan dukungan baik dalam taraf gagasan maupun praktik. Minimal konstitusi yang ada mewadahi prinsip-prinsip tersebut atau lebih dari itu konstitusi diberi kedudukan sebagai hukum yang tertinggi sebagai pedoman dalam pembentukan hukum maupun kebijakan. Dengan sendirinya jika unsur tersebut dipenuhi akan mencerminkan keterwakilan konstitusi sebagai sebuah instrumen.²¹

²¹ Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 33.

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara hukum adalah negara yang menjalankan pemerintah berdasarkan atas kekuasaan dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. negara hukum berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya penguasa untuk melindungi warga masyarakat dengan cara membuat sejumlah peraturan, Indonesia sendiri yang merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila negara harus melindungi terhadap masyarakat sehingga masyarakat hidup dengan aman dan nyaman. Masyarakat harus mendapatkan perlindungan hukum dengan begitu maka timbul pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia.

Dengan adanya perlindungan hukum yang berdasarkan pada Pancasila maka adanya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia dengan dasar nilai pancasila sehingga melahirkan pengkuat dan perlindungan terhadap hak asasi manusia untuk menjungjung semangat kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan bersama.²²

Perlindungan merek hanya diberikan ketika merek tersebut sudah melakukan pendaftaran, baik merek terkenal maupun bukan merek terkenal, merek luar negeri maupun merek lokal, sehingga sama saja ketika merek ingin mendapatkan perlindungan hukum dari negara maka merek harus terdaftar. Adapun perlindungan hukum yang ditawarkan berupa perlindungan yang sifatnya

²² Donni Gusmawan, *Perlindungan Hukum di Negara Pancasila*, (Yogyakarta: Liberty. 2007), 38.

preventif ataupun represif. Adapun perlindungan yang bersifat preventif diberikan perlindungan ketika mendaftarkan merek adapun perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan ketika adanya pelanggaran terhadap merek maka upaya hukum yang bisa dilakukan adalah dengan cara melakukan gugatan perdata ataupun dengan tuntutan ganti rugi.

Perlindungan terhadap merek diberikan ketika merek tersebut sudah terdaftar hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Merek yang menyebutkan bahwa hak merk diberikan secara eksklusif kepada mereka yang sudah mendaftarkan mereknya dengan jangka waktu yang ditentukan baik merek tersebut dipergunakan sendiri maupun digunakan oleh orang lain dengan cara kita memberi izin.

Perlindungan terhadap merek didapat dengan cara mendaftarkan terlebih dahulu tidak didapat secara otomatis. Prinsip yang dipakai dalam pendaftaran merek di Indonesia menggunakan prinsip *first to file*, yang berarti merek yang terdaftar lebih dahulu maka merek tersebut yang mendapatkan perlindungan hukum.

Undang- Undang Merek Tahun 2016 sudah memberikan klasifikasi terhadap merek yang bisa di daftarkan dan merek yang tidak bisa di daftarkan. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Merek Tahun 2016 menyebutkan bahwa merek yang tidak dapat di daftar adalah merek yang bertentangan dengan ideologi negara, yang bertentangan dengan Perundang-Undangan, Moralitas, Agama, Kesusilaan, Dan Ketertiban Umum. Merek yang sama, merek yang berkaitan. Merek yang bisa menyesatkan masyarakat mengenai asal, kualitas, jenis, ukuran,

macam, dicantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas barang, manfaat barang ataupun khasiatnya, tidak adanya pembeda dengan merek orang lain yang sudah terdaftar, nama dan lambang umum tidak bisa didaftar.

Merek dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu merek dagang dan merek jasa hal tersebut tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Merek Tahun 2016, yang dimaksud dengan merek dagang adalah merek yang dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh satu orang maupun oleh beberapa orang secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang sejenis yang lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang dipakai pada jasa yang diperdagangkan oleh seorang ataupun secara bersama-sama untuk membedakan dengan jasa yang lainnya.²³

Pendaftaran permohonan merek diajukan pemohon ataupun kuasanya secara elektronik kepada menteri menggunakan bahasa Indonesia terhadap pemohon pendaftaran maka perlindungan mereknya berjangka 10 tahun sejak mereknya resmi terdaftar.²⁴

Merek terdaftar dapat dialihkan kepemilikan proses pengalihan tersebut bisa dilakukan dengan cara perorangan maupun kepada badan hukum. pengalihan merek terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Pasal 41 ayat (1) pengalihan merek dapat melalui, Pewarisan, Wasiat, Wakaf, Hibah, Perjanjian, Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan Perundang-Undangan.²⁵

²³ Insan Budi Maulana dan Yoshiro Sumida, *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia-Jepang*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), 20.

²⁴ A. Russan, *Prosedur Pendaftaran Merek, Bahan Diskusi dan Pelatihan HKI, Direktorat Merek*, 1997, 3

²⁵ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 33.

Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan misalnya ada orang yang menggunakan merek, menjual, memproduksi barang tanpa adanya izin pemilik maka dapat dilakukan upaya hukum yang pertama melalui gugatan perdata dengan tuntutan ganti rugi ataupun penghentian pemakaian merek, yang kedua dapat melakukan upaya hukum dengan cara melakukan gugatan pidana dengan adanya sanksi-sanksi tegas yang berupa kurungan penjara atau membayar denda kepada pemegang hak merek tersebut. Perlu diperhatikan ancaman pidana itu sifatnya kumulatif bukan alternatif.²⁶

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan pisau analisis untuk mengkaji dan menganalisis terhadap peniruan/penjiplakan merek yang dilakukan oleh orang lain, penelitian ini penulis menggunakan teori perlindungan hukum selain teori perlindungan hukum penulis juga menggunakan pula kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum maka tidak adanya pembatas karena semuanya di perlakukan sama

3. Teori Kekayaan Intelektual

Terdapat pula teori perlindungan HKI sebagaimana diungkapkan oleh Robert M. Sherwood, sebagai berikut:²⁷

a. Teori reward (*Reward Theory*)

Teori reward mengatakan bahwa pencipta atau penemu yang akan diberikan perlindungan perlu diberikan penghargaan atas usaha atau upaya tersebut. Ada

²⁶ Effendi Hasibuan, *Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, (Jakarta: FH UI, 2006), 39.

²⁷ Yulia Nizwana dkk, 2019, *Perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) ditinjau dari Epistimologi*, UIR LAW REVIEW, Vol 03 No 02 Hlm 36.

terkandung semacam pengertian perihal penghargaan masyarakat atas usaha seseorang, suatu pengakuan atas keberhasilannya.

b. Teori Recovery (*Recovery Theory*)

Teori Recovery mengatakan, mungkin tanpa suatu penilaian yang mendalam, bahwa penemu atau pencipta atau pendesain yang telah membuang waktu, biaya serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya perlu diberikan semacam kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah dikeluarkannya.

c. Teori Insentif (*Incentive Theory*)

Teori Incentive mengatakan bahwa insentif bermanfaat untuk menarik upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan dan semangat untuk menghasilkan penemuan baru.

d. *Public Benefit Theory*

Public Benefit Theory, menyatakan dasar pemberian perlindungan hak atas kekayaan intelektual, yaitu untuk pengembangan ekonomi.

e. *Risk Theory*

Risk Theory menyatakan bahwa kekayaan intelektual merupakan hasil dari suatu penelitian yang mengandung resiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya, sehingga wajar untuk memberikan perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

f. *Economic Growth Stimulus Theory*

Teori ini mengakui perlindungan atas HKI merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan atau HKI yang efektif.

Perlindungan HKI pada penerapannya di setiap negara yang satu dengan negara yang lainnya berbeda, karena dipengaruhi oleh sistem hukum, politik, budaya dan landasan filosofisnya yang berbeda-beda di masing-masing negara. Sistem perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual harus menjamin keseimbangan kepentingan pemegang hak dan kepentingan masyarakat umum. Kedua kepentingan tersebut merupakan dua sisi mata uang yang harus sama dipertimbangkan dalam konteks perlindungan Hak kekayaan Intelektual.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis melihat beberapa karya tulis orang lain, baik yang berupa Tesis maupun karya ilmiah lainnya, ternyata orang lain yang membahas mengenai permasalahan pembatalan merek yang penulis temui diantaranya:

1. R. Murjiyanto penelitian disertasi program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (2016) dengan judul “konsep kepemilikan hak atas merek di indonesia (studi pergeseran sistem “deklaratif” kedalam sistem “konstitutif”). Disertasi ini membahas tentang pergeseran sistem pendaftaran yang dulu memakai sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif Pergeseran Sistem Deklaratif (*First to Use*) ke dalam Sistem Konstitutif (*First to File*) Indonesia memrubah sistem pendaftaran merek dulu Indonesia menggunakan sistem deklaratif dan sekarangIndonesia menggunakan sistem konstitutif alasannya Indonesia merubah sistem pendaftaran karena dilandasi dengan adanya

pertimbangan untuk mencapai tujuan hukum, terutama untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan terhadap pemilik merek. Akan tetapi untuk mencapai kepastian hukum dan rasa keadilan tersebut tidak mudah terbukti dengan masih banyaknya sengketa merek dan masih belum tercapai terhadap kepastian hukum yang diharapkan, terbukti ketika ada pendaftaran merek dan diantara pendaftaran tersebut menimbulkan sengketa pembatalan merek Sistem Konstitutif yang berlaku selama ini tidak tegas dan konsisten, karena terdapat pengecualian dengan masih memberikan perlindungan hukum bagi Merek yang tidak terdaftar baik dalam hal ketentuan penolakan pendaftaran maupun pada upaya gugatan pembatalan.

2. Fahmi Anugraha penelitian tesis program magister kenotariatan pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2020) dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dikaitkan Dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Proses Pendaftaran Merek”. Tesis ini membahas mengenai hal yang sering terjadi dalam persoalan merek diantaranya adalah adanya pihak-pihaak yang mendaftarkan atau menggunakan merek orang lain yang terlebih dahulu telah didaftarkan sebelumnya sehingga menimbulkan sengketa merek.
3. Tigor Mangatur Luhut Anbarita tesis yang berjudul Analisis yuridis terhadap pembatalan merek yang telah didaftarkan (studi putusan nomor 03/PDT.SUS-Merek/2015/PN Niaga Medan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pendaftaran merek yang berlaku di Indonesia dan pengajuan pembatalan merek bisa dilakukan karena sistem di Indonesia menganut sistem

first to file yang dimana orang pertama mendaftarkan berarti dia yang berhak mendapatkan perlindungan hukum.

4. Tesis yang ditulis oleh Habibie Pane yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Dari Perbuatan Pihak Lain Yang Beritikad Tidak Baik Dengan Melakukan Pemboncengan Reputasi (Passing Off)* (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 450K/PDT.SUS-HKI/2016) Permasalahan dalam penelitian yang ditulis oleh Habibie Pane ialah mengenai kriteria terhadap pemboncengan ketenaran merek yang merupakan sebagai perbuatan pelanggaran terhadap merek yang sudah terdaftar. Adapun perlindungan hukum terhadap pemilik merek diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 83 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, dalam Pasal 21 perlindungan terhadap merek terkenal. Dasar Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara pemboncengan reputasi merek terdaftar yang sudah dikenal di masyarakat yaitu Merek LGS dalam Putusan Mahkamah Agung No. 450.K/Pdt.Sus/2016 adalah bahwa majelis hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa perbuatan Pemboncengan Reputasi merek terdaftar yang sudah dikenal di masyarakat yaitu merek LGS milik JK yang dibonceng merek LGS 74 milik AX terbukti pada fakta persidangan sebagai perbuatan permohonan pendaftaran merek yang dilakukan tergugat AX dengan itikad tidak baik sesuai ketentuan Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, dan oleh karena itu perbuatan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

5. Pembatalan Merek Akibat Tidak Dipenuhinya Iktikad Baik Dalam Pendaftaran Merek (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 01/2013/Merek/PN. Niaga Medan) implikasi hukum terhadap merek dengan pendaftaran yang beritikad tidak baik maka merek tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum serta merek tersebut akan dibatalakan dan merek tersebut yang tidak beritikad baik serta pendaftarannya akan dicoret dari daftar merek umum karena hal tersebut merupakan persaingan tidak sehat. Ketika badan hukum yang hendak mendaftarkan mereknya maka pendaftarannya harus oleh direktur ataupun orang yang sudah diberi kuasa. Merek milik badan hukum ketika akan didaftar tidak boleh menggunakan atas nama pribadi walaupun yang mendaftarkannya langsung oleh direktur karena direktur hanya mewakili badan hukumnya bukan atas nama pribadinya. Adapun syarat dan ketentuan ketika ingin mendaftarkan merek atas nama badan hukum tidaklah sulit. Ketika ada merek yang sama pada pokoknya sama pada kelasnya maka penyelesaiannya dilakukan secara litigasi yaitu dengan penyelesaian melalui pengadilan hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dan penyelesaian dedngan cara lain yaitu dengan cara non litigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti alternatif penyelesaian sengketa maupun arbitrase.

Melihat dari tesis yang telah di paparkan di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, dalam penelitian ini penulis membahas bagaimana Penerapan Prinsip *First To File* dihubungkan dengan perlindungan merek asing dalam hukum Indonesia.