

Perlindungan Hukum Pendaftaran Merek Terhadap Penggunaan Merek Dagang

Reva Renata *, Rimba Supriatna

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

revarenata8@gmail.com, rimba@unisba.ac.id

Abstract. Legal subjects who have owned a trademark and then registered it, will get rights to the trademark. To obtain rights to the trademark, the trademark must be registered. The trademark registration process is regulated in Law Number 20 Year 2016 on Trademarks and Geographical Indications. Trademark registration is carried out by the DJKI which is under the Ministry of Law and Human Rights. The concept of trademark ownership in Indonesia contains the principle of first to file, meaning that trademark protection will arise if the trademark owner has registered it first. This study aims to determine the legal protection of trademark registration against the use of trademarks in bad faith and to determine the judge's consideration in deciding the case of trademark registration disputes based on the first to file principle. This research uses a normative juridical approach method with descriptive analysis research specifications. The data collection technique of this writing uses literature study method with secondary data and data analysis used is qualitative analysis method. The result of this research is that trademarks need to be protected through preventive and repressive legal protection. Preventive legal protection, which is an effort to prevent the occurrence of trademark disputes, such as by fulfilling the requirements of trademark registration in accordance with the Trademark Act. While repressive legal protection, which is an effort to resolve trademark disputes that have occurred, such as the settlement of trademark disputes through litigation and non-litigation.

Keywords: *Legal Protection, Trademark Registration, Trademarks.*

Abstrak. Subjek hukum yang telah memiliki merek lalu mendaftarkannya, maka akan mendapat hak atas merek. Untuk mendapatkan hak atas merek, maka merek tersebut perlu didaftarkan. Proses pendaftaran merek telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Proses pendaftaran merek ini dilakukan oleh DJKI di bawah Kemenkumham. Konsep kepemilikan merek di Indonesia mengandung prinsip *first to file*, artinya perlindungan merek akan timbul apabila pemilik merek tersebut telah mendaftarkannya terlebih dahulu. Perlindungan hukum merek ini sebagai jaminan untuk tidak ditiru ataupun digunakan secara salah ataupun tindakan-tindakan melanggar hukum lainnya oleh pihak lain. Pada praktiknya sengketa merek masih terjadi, salah satunya dalam pendaftaran merek dagang oleh pihak lain dengan unsur itikad tidak baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pendaftaran merek terhadap penggunaan merek dagang dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa pendaftaran merek dagang berdasarkan prinsip *first to file*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data penulisan ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan data sekunder dan analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa merek perlu dilindungi melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif, yaitu upaya untuk mencegah adanya sengketa merek, seperti dengan cara memenuhi persyaratan pendaftaran merek sesuai dengan Undang-Undang Merek. Sedangkan perlindungan hukum represif, yaitu upaya untuk menyelesaikan sengketa merek yang telah terjadi, seperti penyelesaian sengketa merek melalui jalur litigasi dan non-litigasi.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pendaftaran Merek, Merek Dagang.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi di seluruh dunia berkembang begitu pesat, salah satunya ditandai dengan adanya percepatan globalisasi dan modernisasi di seluruh bidang kehidupan manusia. Perkembangan teknologi juga dapat memicu permasalahan hukum baru, maka dalam hal ini hukum harus hadir guna mengatasi dampak-dampak negatif yang muncul sebagai akibat perkembangan dari teknologi. Dengan perkembangan zaman juga banyak cabang-cabang ilmu hukum yang lahir karena kebutuhan masyarakat. Salah satu cabang ilmu hukumnya, yaitu Kekayaan Intelektual (KI). Kekayaan intelektual ini lahir karena kebutuhan terkait perlindungan atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pencipta.

Salah satu hak yang dilindungi oleh KI, yaitu merek (*trademark*). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) menjelaskan 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. Orang atau badan hukum yang telah memiliki merek lalu mendaftarkannya, maka akan mendapat hak atas merek. Untuk mendapatkan hak atas merek, maka merek tersebut perlu didaftarkan. Hak atas merek 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. Maksud dari hak eksklusif, yaitu hak yang memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pemilik merek dan hanya pemilik tersebut yang memiliki hak untuk menggunakan serta dapat melarang orang lain untuk memiliki atau menggunakan merek tersebut.

Untuk mendapatkan hak atas merek tersebut, maka merek perlu didaftarkan. Proses pendaftaran merek telah diatur di dalam UU MIG, di dalam UU MIG ada beberapa pasal yang dalam pelaksanaannya perlu merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, namun ada beberapa ketentuan yang diubah di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. Proses pendaftaran merek ini dilakukan oleh di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM). Konsep kepemilikan merek di Indonesia mengandung prinsip *first to file* yang artinya perlindungan merek akan timbul apabila pemilik merek tersebut telah mendaftarkannya terlebih dahulu selama periode 10 tahun, hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 UU MIG “Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.”

Perlindungan hukum merek ini sebagai jaminan untuk tidak ditiru ataupun digunakan secara salah ataupun tindakan-tindakan melanggar hukum lainnya oleh pihak lain. Namun, sengketa merek masih sering terjadi akibat beberapa faktor, seperti lemahnya pengawasan oleh DJKI dan ketidakjelasan regulasi terkait apa saja yang menjadi ukuran atau batasan bagi pemohon ketika mendaftarkan mereknya dengan unsur itikad tidak baik, sehingga membuka peluang bagi pihak lain untuk mendaftarkan merek yang sudah digunakan pihak lain untuk keuntungan sendiri. Dalam UU MIG hanya menjelaskan bahwa hal-hal apa saja yang membuat sebuah merek tidak dapat diterima dan ditolak, namun dalam pendaftaran dengan itikad tidak baik regulasi ini tidak terdapat takaran dalam penentuannya. Hal ini menyebabkan bagi setiap pendaftar itikadnya dianggap baik dikarenakan telah memenuhi syarat sesuai, sehingga DJKI meloloskan merek tersebut.

Seperti halnya sengketa pada perusahaan PT. Etsa Bregas Makmur yang mengalami perselisihan bisnis akibat pendaftaran merek dagang susu kambing “Etawaku” pada tahun 2023. Dikutip dari Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 K/Pdt.Sus-HKI/2024, sengketa ini berawal dari adanya gugatan dari pemilik merek susu kambing “Etawaku” kepada mitra bisnisnya sebagai tergugat. Di dalam putusan tersebut hakim memutus perkara dengan mengedepankan prinsip *first to file* tanpa mempertimbangkan bukti lain yang diajukan penggugat sebagai pemilik merek pertama. Sehingga penggugat tidak mendapatkan keadilan setelah diputuskannya suatu perkara oleh hakim.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka sengketa merek dalam pendaftaran merek dagang dengan unsur itikad tidak baik memiliki berbagai dampak kerugian terhadap pemilik hak merek, terutama dalam hak atas merek yang diberikan kepada pihak yang bukan menciptakan atau memiliki merek itu sendiri. Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji penelitian sengketa merek

dalam pendaftaran merek dagang dengan unsur itikad tidak baik, maka diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum pendaftaran merek terhadap penggunaan merek dagang "Etawaku" pada perusahaan PT. Etsa Bregas Makmur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pendaftaran merek dagang berdasarkan prinsip *first to file* terhadap putusan nomor 30 K/Pdt.Sus- HKI/2024?

Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum pendaftaran merek terhadap penggunaan merek dagang "Etawaku" pada perusahaan PT. Etsa Bregas Makmur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pendaftaran merek dagang berdasarkan prinsip *first to file* terhadap putusan nomor 30 K/Pdt.Sus-HKI/2024.

B. Metode

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan jenis data sekunder, yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif. Metode analisis yang digunakan peneliti, yaitu analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif menggunakan data - data yang berkualitas untuk dianalisis substansinya, yang kemudian di deskripsikan dengan kata - kata pada hasil penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan hukum pendaftaran merek terhadap penggunaan merek dagang "Etawaku" pada perusahaan PT. Etsa Bregas Makmur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Merek merupakan salah satu cabang dari kekayaan intelektual (KI). Dalam dunia bisnis merek menjadi aset bagi perusahaan, karena dengan memahami dan mengelola merek dengan baik maka perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dengan konsumen, menciptakan nilai ekonomi yang signifikan dan memenangkan persaingan di pasar. Di Indonesia, merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). UU MIG menganut prinsip *first-to-file*, yaitu hak atas merek akan diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek ke DJKI. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek terdaftar agar bisa menjalankan usahanya dengan aman.

Merek perlu diberikan perlindungan, tujuannya untuk mendapatkan hak atas merek bagi pemilik merek dan untuk menghindari terjadinya pelanggaran merek atau sengketa merek dengan pihak lain. Untuk mendapatkan perlindungan merek, maka merek tersebut harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hak atas merek yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar di DJKI. Proses pendaftaran merek telah diatur di dalam UU MIG dan Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. Dalam pendaftaran merek ada beberapa ketentuan merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak. Merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU MIG.

Untuk diterimanya suatu permohonan pendaftaran merek, maka pemilik merek atau pencipta merek harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan proses pendaftaran merek yang telah diatur. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 UU MIG, yang menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Terdaftar disini, maksudnya adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat.

Persoalan utama dari sengketa merek dagang "Etawaku" pada PT Etsa Bregas Makmur sehingga perlu dilindungi, yaitu dalam proses pendaftaran merek. UU MIG dan Permenkumham tentang pendaftaran merek sudah menjelaskan apa saja syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran merek, regulasi tersebut sudah menjadi bentuk dari perlindungan hukum. Namun

regulasi tersebut masih belum efektif untuk meminimalisir sengketa merek yang terjadi di Indonesia, termasuk tidak jelasnya aturan dalam mengidentifikasi pendaftaran merek yang tidak beritikad baik. Pasal 21 Angka 3 Penjelasan UU MIG menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemohon beritikad tidak baik adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi keuntungan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Karena tidak semua pemohon dalam mendaftarkan merek itu memiliki itikad baik. Walaupun dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU MIG dijelaskan apa saja hal-hal yang menjadi merek tersebut tidak dapat didaftar atau ditolak, namun dalam praktiknya masih saja ada merek-merek yang diloloskan oleh DJKI namun berakhir dengan gugatan pembatalan merek di Pengadilan Niaga. Hal ini membuktikan bahwa regulasi mengenai merek di Indonesia masih belum akurat dalam mengidentifikasi pendaftaran merek yang tidak beritikad baik meskipun dalam sengketa merek dagang “Etawaku” ini dimenangkan oleh tergugat karena pertimbangan hakim yang mengedepankan prinsip first to file. masih sering terjadi. Hal ini menjadi faktor tingginya kasus merek di Indonesia. Etika menjadi faktor penting dalam pengakuan suatu kekayaan intelektual. Masyarakat menganggap tidak etis jika seseorang atau pihak manapun yang mengakui atau mendaftarkan suatu kekayaan intelektual yang bukan berasal dari buah pikirnya.

Peneliti berpendapat bahwa bukan hanya tidak jelasnya regulasi dalam mengidentifikasi pendaftaran merek dengan itikad tidak baik, namun lemahnya pengawasan DJKI dalam memeriksa dan menerima proses pendaftaran merek oleh pemohon. Persoalannya yaitu ketika DJKI yang menerima permohonan pendaftaran merek dari pemohon karena telah memenuhi persyaratan administrasinya, namun pihak DJKI tidak tahu bahwa suatu merek yang diterima itu merupakan hasil dari meniru, menjiplak atau menggunakan merek pihak lain yang belum terdaftar, karena DJKI tidak tahu mengenai sejarahnya merek tersebut dibangun hingga didaftarkan.

Pihak yang mendaftarkan merek dengan itikad tidak baik dan berhasil diloloskan DJKI akan terus memakai merek tersebut sampai akhirnya ada laporan dari pihak yang dirugikan. Sengketa merek sejenis ini biasanya timbul karena beberapa faktor, antara lain:

1. Faktor Masyarakat

Pihak penggugat sebagai masyarakat yang kurang pengetahuan dan mengenai pentingnya pendaftaran suatu merek agar mendapatkan perlindungan hukum atas merek. Faktor ini menyebabkan kerugian bagi penggugat akibat telat dalam mendaftarkan merek.

2. Faktor Regulasi

Faktor regulasi menjadi salah satu faktor penting untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan merek. Regulasi mengenai merek khususnya dalam mengidentifikasi pendaftaran merek dengan itikad tidak baik belum diatur secara jelas meskipun regulasi sebagai bentuk dari perlindungan hukum, namun sengketa merek mengenai pembatalan merek masih ada di Indonesia.

3. Faktor Pengawasan

DJKI merupakan lembaga yang memiliki peran sebagai pengawasan dan pengelolaan dalam Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia, termasuk di dalamnya merek. DJKI disini untuk membantu pelaksanaan peraturan agar peraturan tersebut dilaksanakan secara efektif. Dalam kasus sengketa merek “Etawaku” terlihat jelas bahwa lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh DJKI. Peran DJKI sebagai penerimaan permohonan merek sangat lemah, karena masih ada merek yang diloloskan namun berakhir dengan laporan serta gugatan pembatalan merek yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan.

Dari banyak sengketa merek yang terjadi di Indonesia, maka perlu adanya perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak pemegang merek yang telah terdaftar sebagai upaya mewujudkan keadilan. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif

Bentuk dari perlindungan preventif ini yaitu dengan cara memenuhi persyaratan pendaftaran merek sesuai dengan UU MIG dan Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, juga adanya regulasi mengenai merek untuk mengawasi aktivitas pihak melakukan pendaftaran merek atau pelanggaran merek.

2. Perlindungan hukum represif

Bentuk perlindungan represif dalam sengketa merek ini dapat dilakukan oleh pihak yang

dirugikan akibat sengketa merek melalui jalur litigasi dan non-litigasi.

Selain perlindungan hukum secara umum, kekayaan intelektual juga memiliki perlindungan secara khusus. Menurut Robert C. Sherwood ada 5 teori dasar perlindungan kekayaan intelektual, yaitu reward theory, recovery theory, incentive theory, risk theory dan economic growth stimulus theory. Dari 5 teori dasar perlindungan KI menurut Robert C. Sherwood peneliti hanya menganalisis dari 2 teori sesuai dengan kebutuhan untuk dikaitkan dengan kasus yang diambil, yaitu:

1. Reward Theory

Jika dikaitkan dengan teori ini, pihak tergugat yang sudah mendaftarkan merek "Etawaku" dan memenangkan sengketa, maka akan mendapatkan reward atau penghargaan berupa pengakuan dan perlindungan hukum atas merek tersebut. Hal ini merupakan bentuk imbalan kepada tergugat karena telah mendaftarkan merek dengan memenuhi syarat ketentuan yang telah diatur dalam UU MIG.

2. Recovery Theory

Teori ini lebih menitikberatkan kepada pemulihan hak-hak atas merek yang dialami pihak yang dirugikan akibat pelanggaran atau sengketa KI. Jika dikaitkan dengan sengketa merek "Etawaku", maka tergugat sebagai pemilik merek dapat mengajukan gugatan ganti kerugian untuk memulihkan hak atas merek yang dimiliki tergugat. Berdasarkan penjelasan Pasal 1 Angka 5 UU MIG, bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Bagi pemilik merek terdaftar dan memiliki hak atas merek mengalami kerugian akibat sengketa merek, maka pemilik merek memiliki hak untuk mengajukan ganti kerugian. Ganti kerugian ini bisa diajukan melalui jalur litigasi dan non-litigasi, seperti melalui jalur Alternatif penyelesaian sengketa (APS), gugatan perdata dan gugatan pidana. Perlu diakui bahwa regulasi mengenai merek di Indonesia, yaitu UU MIG masih tidak jelas dalam mengidentifikasi pendaftaran mereknya. Hal ini menjadi faktor tingginya kasus merek di Indonesia, salah satunya pendaftaran merek oleh pemohon dengan itikad tidak baik.

Pasal 21 Angka 3 Penjelasan UU MIG menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemohon beritikad tidak baik adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi keuntungan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Untuk memperoleh sertifikat merek, maka pemohon harus melalui beberapa tahapan pemeriksaan, yaitu mulai dari pemeriksaan formalitas hingga pemeriksaan substantif. Pada proses tahapan tersebut akan dilakukan pemeriksaan bahwa apakah merek yang didaftarkan tergolong sebagai merek yang dapat diterima atau ditolak oleh DJKI. Pemeriksaan tersebut bersifat subyektif, sehingga sering kali terdapat merek yang lolos pada saat pemeriksaan oleh DJKI. Hal ini sangat bergantung pada pemeriksaan merek yang dilakukan oleh DJKI karena tidak ada ukuran atau batasan yang dijelaskan dalam UU MIG maupun Permenkumham mengenai pemohon yang mendaftarkan merek dengan unsur itikad tidak baik.

Regulasi mengenai merek yang belum sepenuhnya memenuhi tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum juga lemahnya pengawasan dari DJKI mengenai penerimaan merek, berakibat pada potensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang telah menciptakan atau membangun merek tersebut untuk suatu produknya. Akibat tersebut dapat dibuktikan dengan masih adanya gugatan pembatalan merek pada Pengadilan Niaga oleh pihak yang dirugikan.

Pertimbangan hakim dalam pendaftaran merek dagang berdasarkan prinsip *first to file* terhadap putusan nomor 30 K/Pdt.Sus- HKI/2024

Pertimbangan hakim merupakan dasar alasan hakim dalam memutus suatu perkara. Bahan pertimbangan hakim dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan hakim dan pertimbangan hukum hakim. Pertimbangan hakim yaitu pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan hakim melalui pengalaman dan ilmu pengetahuannya, sedangkan pertimbangan hukum hakim yaitu pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan. Pertimbangan ini merupakan inti dari putusan hakim yang dimana hakim menjelaskan mengapa bisa sampai pada kesimpulan tersebut dan bagaimana hakim menerapkan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.

Sistem hukum Indonesia khususnya UU MIG, menganut prinsip first to file. Prinsip ini

memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan hak atas merek seseorang. Meskipun prinsip tersebut menjadi landasan utama, namun ada beberapa faktor lain yang membuat prinsip itu tidak berlaku yaitu seperti yang dijelaskan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU MIG. Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Smg jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 K/Pdt.Sus-HKI/2024, yang menjadi pertimbangan hakim yaitu permohonan pembatalan merek dagang dan mengenai pendaftaran merek dagang. Hakim menjadikan prinsip first to file dalam UU MIG sebagai dasar utama pertimbangan untuk memutuskan sengketa merek dagang “Etawaku” pada PT Etsa Bregas Makmur (PT EBM), yang dimana tergugatlah memenangkan sengketa merek tersebut dan tergugat juga yang menjadi pemegang merek “Etawaku” karena terbukti mendaftarkan merek tersebut terlebih dahulu dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam UU MIG.

Proses hakim dalam memutuskan perkara tersebut, yaitu hakim memeriksa apakah pendaftaran merek yang dilakukan para pihak sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh UU MIG, karena pendaftaran yang sah memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya. Selain itu, hakim juga akan menilai apakah pendaftaran tersebut dilakukan dengan itikad baik atau tidak. Jika pendaftaran yang dilakukan dengan itikad tidak baik, maka pendaftaran tersebut akan ditolak. Dalam sengketa merek ini, penggugat tidak menerima bahwa merek yang dia ciptakan di daftarkan oleh rekan bisnisnya dengan nama tergugat, karena pada kenyataannya yang membuat merek tersebut untuk produksinya adalah penggugat.

Pasal 3 UU MIG memang menegaskan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek itu terdaftar. Dan jika merek tersebut sudah terdaftar, maka pemilik merek akan mendapatkan hak eksklusif yang dimana adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek berupa hak-hak atas merek. Namun penggugat tidak menerima adanya keadilan bagi dia karena penggugat merasa memiliki hak atas merek tersebut dengan kepemilikan legalitas usahanya melalui sertifikat BPOM dan MUI dengan memakai merek “Etawaku”. Namun untuk kepemilikan merek, penggugat memang tidak mendaftarkan mereknya ke DJKI. UU MIG ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan mempermudah proses pendaftaran merek. Dengan adanya aturan ini, maka sengketa terkait kepemilikan merek dapat diminimalisir. Regulasi yang mengatur mengenai merek sudah ada, namun dengan adanya prinsip first to file ini menimbulkan ketidakadilan bagi pengguna merek pertama yang belum mendaftarkan mereknya. Prinsip ini cenderung mengabaikan hak-hak pengguna pertama jika mereka belum mendaftarkan mereknya.

Terkait penerapan prinsip first to file yang dianggap belum efektif dapat diamati bahwa sistem ini berpotensi memicu sengketa merek, salah satunya dalam kasus sengketa merek dagang “Etawaku”. Dalam sengketa merek dengan pendaftaran itikad tidak baik menekankan pada niat dan tindakan pendaftar. Pembuktian itikad tidak baik seringkali sulit karena berkaitan dengan niat subjektif pendaftar, maka untuk pembuktian itikad tidak baik membutuhkan analisis yang detail terhadap fakta dan bukti yang ada pada saat pemohon mengajukan pendaftaran merek. Pengaturan yang lebih jelas dan terperinci mengenai itikad tidak baik dalam UU MIG sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan sistem pendaftaran merek. Dari Putusan hakim Pengadilan Niaga yang diberikan, penggugat merasa kurang puas karena bagi penggugat hasil putusan tersebut tidak memberikan keadilan terhadap penggugat sebagai pencipta dan pengguna pertama merek dagang “Etawaku” pada produk susu kambing yang telah penggugat produksi sebelum bekerjasama dengan tergugat. Menurut peneliti, hakim dalam memutus perkara hanya berdasarkan pada prinsip first to file tanpa mempertimbangkan hal lain yang sudah diajukan penggugat dalam gugatannya.

Penggugat memiliki bukti bahwa dia memang sudah memakai merek “Etawaku” sejak tahun 2015 dengan mendaftarkan produknya ke BPOM dengan merek “Etawaku”. Walaupun penggugat belum mendaftarkan mereknya, namun pembuktian legalitas usaha penggugat dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim sebelum memutus suatu perkara mengenai sengketa merek. Kekurangan dari prinsip first to file, yaitu mengabaikan pengguna pertama dalam membuat atau menciptakan merek, hal ini berpotensi bagi pihak lain yang melakukan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik.

Pada praktiknya pihak DJKI hanya memeriksa persyaratan administrasi yang diajukan pemohon pendaftaran merek sudah memenuhi atau belum. DJKI akan meloloskan merek-merek yang mendaftarkan dengan memenuhi persyaratan administrasi yang telah diatur dalam UU MIG, tanpa melihat sejarah merek itu didaftarkan. Padahal hal ini perlu dibuktikan asal usul merek yang mendaftarkan, agar pihak pertama yang benar-benar menciptakan merek tersebut mendapatkan

perlindungan, tidak adanya pihak lain yang mendaftarkan merek dengan unsur itikad tidak baik dan minimnya gugatan pembatalan merek di Pengadilan Niaga.

Gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh pihak yang dirugikan membuktikan bahwa adanya kegagalan atau kecacatan administratif dari pihak DJKI dalam proses menerima pendaftaran merek yang diajukan. Maka dari itu setiap ada gugatan sengketa merek, pihak DJKI turut dijadikan tergugat. Seperti halnya sengketa pembatalan merek yang terjadi antara merek dagang 7 DAYS dan 5 DAYS. Pemilik merek dagang 7 DAYS mengajukan gugatan karena menganggap pemilik merek dagang 5 DAYS telah melakukan persaingan usaha tidak sehat yang berkaitan erat dengan itikad tidak baik. Gugatan tersebut terbukti di Pengadilan, sehingga pendaftaran dari produk roti croissant merek 5 DAYS milik PT. Prima Top Boga dibatalkan oleh DJKI. Kasus tersebut terdapat dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 71/Pdt.Sus- Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

D. Kesimpulan

Perlindungan hukum pendaftaran merek terhadap penggunaan merek dagang yaitu dapat dilakukan dengan cara perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu upaya untuk mencegah adanya sengketa merek, seperti dengan cara memenuhi persyaratan pendaftaran merek sesuai dengan UU MIG dan Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. Sedangkan perlindungan hukum represif yaitu upaya untuk menyelesaikan sengketa merek yang telah terjadi, seperti penyelesaian sengketa merek melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Bisa juga menggunakan perlindungan yang lebih khusus, yaitu dengan diberikannya penghargaan berupa pengakuan dan perlindungan hukum atas merek tersebut, juga perlindungan melalui pemulihan hak-hak atas merek yang dialami pihak yang dirugikan akibat pelanggaran atau sengketa merek.

Prinsip *first to file* dalam UU MIG, yang mendasari putusan sengketa merek "Etawaku". Meskipun memberikan kepastian hukum bagi pendaftar pertama, namun berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pengguna pertama merek yang belum mendaftarkan. Kasus "Etawaku" menunjukkan bahwa hakim hanya berfokus pada pihak yang telah memegang sertifikat merek dengan mengabaikan bukti penggunaan merek sebelumnya oleh penggugat. Hal ini membuka celah bagi pendaftaran merek dengan itikad tidak baik dan kurangnya penelusuran asal usul merek oleh DJKI, yang hanya memeriksa kelengkapan administrasi. Akibatnya, sering terjadi gugatan mengenai pembatalan merek. Hal ini membuktikan bahwa adanya kegagalan atau kecacatan administrasi oleh pihak DJKI. Perlunya peninjauan kembali penerapan prinsip *first to file* agar lebih adil dan mempertimbangkan faktor lain seperti bukti penggunaan dan itikad baik

Ucapan Terimakasih

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkat rahmat dan karunia-Nya. Serta rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta yaitu Ibu Deti Heryani dan Alm. Bapak Idih, juga keluarga atas dukungan serta doa yang selalu dipanjatkan setiap harinya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rimba Supriatna, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, Bapak Asep Hakim Zakiran, S.H., M.H. selaku penguji, Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dan teman-teman semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan memberikan keridhaan kepada mereka yang telah membantu penulis.

Daftar Pustaka

Astri Yulianti, Ade Mahmud, & Izadi, F. F. (2022). Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1456>

- Aziza, N. A., & Siska, F. (2024). Implikasi Penjualan Bootleg Merchandise “The Panturas” terhadap Pemegang Hak Cipta. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* , 4(1), 17–22. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3772>
- Wiratama, G. I., & Eka Juarsa. (2022). Penegakan Hukum Kepolisian dalam Penanggulangan Pungutan Liar pada Masa Pandemi di Kota Padang. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1452>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusiari Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
- Mirza Mar’Ali dan Priliyani Nugroho Putri, “Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual atas Hak Cipta Karakter Game Among Us di Indonesia”, *Padjajaran Law Review*, Vol.9 No.2, 2021.
- Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Di Indonesia Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*, UIN-Maliki Press, Malang, 2013.
- Sulastri (dkk), “Pelindungan Hukum Terhadap merek (Tinjauan Terhadap merek Dagang Tupperware Versus tulipware)”, *Jurnal Yuridis*, Vol.5, No.1, 2018.
- Zulkifli Makkawaru (dkk), *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*, Farha Pustaka, Sukabumi, 2021.
- Neni Sri Imaniyati, Asep Hakim Zakiran (dkk), *Hukum Kekayaan Intelektual Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, dan Merek*, Kencana, Jakarta, 2024.
- Siti Marwiyah, “Pelindungan Hukum Merek Terkenal”, *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.2, No.1, 2010.
- Husnul Khotimah dan Rani Apriani, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Merek Berupa Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Merek Terkenal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2022.
- Yudhitiya Dyah Sukmadewi, "Pendaftaran Merek Asosiasi Sebagai Merek Kolektif (Kajian Terhadap Asosiasi Rajut Indonesia Wilayah Jawa Tengah)", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.2, No.1, 2017.