

**IMPLEMENTASI SISTEM *FIRST TO FILE* TERHADAP PEMBATALAN
MEREK KARENA ITIKAD TIDAK BAIK (STUDI TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 640 K/PDT.SUS-HKI/2020)**

Oleh: Asri Vitadiani¹

Abstract

Trademarks as a form of protection for Intellectual Property Rights (IPR) have been used for a long time and have an important role, because the brand is one of the strategic efforts to promote business to the wider community. The number of creations causes the need to protect goods or services which in the production process use Intellectual Property Rights, to avoid the possibility of counterfeiting or unfair competition. Mark ownership rights based on laws and regulations are obtained through a constitutive registration system with the First to File principle, which means that trademark rights are acquired only for those who register for the first time. The reality is that there are still many cases of brand abuse committed by parties with bad intentions. The main issues discussed in this paper are the application of the First to File system in terms of ownership rights to the Samgong brand and the judge's considerations in deciding cases on the Supreme Court's decision Number 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020. The type of research method used in this paper is a type of juridical-normative legal research method consisting of a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. The results of the study on the decision of the Supreme Court Number 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020 on the dispute over the Samgong brand, it can be said that the first to file system in the dispute has not been implemented. The judge also did not include international provisions as a consideration in deciding the dispute over the Samgong trademark.

Keywords: Brand, First to File System, Bad Faith.

Abstrak

Merek sebagai salah satu bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah digunakan sejak lama dan mempunyai peran penting, karena merek merupakan salah satu upaya strategis untuk mempromosikan usaha kepada masyarakat luas. Banyaknya ciptaan menyebabkan adanya kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa yang dalam proses produksinya menggunakan Hak Kekayaan Intelektual, untuk menghindari kemungkinan adanya pemalsuan atau persaingan tidak jujur. Hak kepemilikan merek berdasarkan peraturan perundang-undangan diperoleh melalui sistem pendaftaran yang bersifat konstitutif dengan prinsip *First to File* yang berarti perolehan hak merek hanya bagi pihak yang pertama kali melakukan pendaftaran. Kenyataan yang terjadi adalah masih banyak kasus penyalahgunaan merek yang dilakukan oleh pihak beritikad tidak baik. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah penerapan dari sistem *First to File* dalam hal hak kepemilikan merek Samgong serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan Mahkamah Agung Nomor 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis metode penelitian hukum yuridis-normatif yang terdiri dari pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian pada putusan Mahkamah Agung Nomor 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020 sengketa merek Samgong dapat dikatakan bahwa sistem *first to file* pada sengketa tersebut belum diterapkan. Hakim juga tidak memasukkan ketentuan internasional sebagai pertimbangan dalam memutus sengketa merek Samgong.

Kata Kunci: Merek, Sistem *First to File*, Itikad Tidak Baik.

¹ Staf Pelaksana Legal di Perum BULOG

A. Latar Belakang

Kekayaan Intelektual merupakan sesuatu yang dihasilkan dari daya pikir seseorang, diekspresikan lalu dituangkan menjadi produk berupa teknologi, ilmu pengetahuan, sastra dan seni budaya yang mana semuanya itu terlahir dengan perjuangan.² Merek dagang merupakan salah satu jenis merek selain dari merek jasa. Merek sebagai salah satu bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah digunakan ratusan tahun yang lalu dan mempunyai peran penting, karena merek merupakan salah satu upaya strategis untuk mempromosikan usaha kepada masyarakat luas.

Banyaknya ciptaan menyebabkan adanya kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa yang dalam proses produksinya menggunakan HKI, untuk menghindari dari kemungkinan

adanya pemalsuan atau persaingan tidak jujur. Perlindungan HKI mengenai merek merupakan masalah global yang sudah menjadi masalah masyarakat dunia.³

Hubungan hak-hak yang timbul dari hak kekayaan intelektual, khususnya hak atas merek suatu produk akan menjadi sangat penting yaitu dari segi perlindungan hukum. Salah satu cara untuk memperkuat sistem perdagangan yang sehat dalam mengembangkan merek dari suatu produk barang atau jasa, yaitu dengan melakukan perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek.⁴

Pendaftaran adalah bentuk perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum, oleh karena itu menurut sistem konstitutif yang dianut oleh Indonesia, ditentukan bahwa hak merek hanya dapat diakui dan dilindungi oleh undang-undang

² Ketut Haris Wiranata & Anak Agung Sri Indrawati, 2014, "Pendaftaran Kembali Hak Merek Dagang Indikasi Geografis", *Jurnal Kertha Semaya Universitas Udayana*, Vol.II No.5 hlm.2.

³ Julius Rizaldi, 2009, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal*

Terhadap Persaingan Curang, PT Alumni, Bandung, hlm.V.

⁴ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.88.

apabila didaftarkan. Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau merek lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek terdaftar. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana.⁵

Berkaitan dengan hukum merek, itikad tidak baik dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dapat dijadikan sebagai

alasan pembatalan merek menurut Undang-Undang Merek. Alasan terjadinya suatu pembatalan pendaftaran merek yang didasarkan pada persamaan pada pokoknya sama dengan yang dibuktikan pada itikad baik dalam suatu gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek.⁶

Contoh kasus mengenai pembatalan merek karena itikad tidak baik terdapat pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Para pihak yang bersengketa adalah Samgong Gear Ind., Co., Ltd. sebagai Penggugat dengan Kusno Kosim sebagai Tergugat dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai Turut Tergugat. Merek yang dimiliki oleh Tergugat dianggap memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat.

Gugatan diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Niaga

⁵Andre Asmara, Sri Walny Rahayu & Sanusi Bintang, 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 Universitas Syiah Kuala*, Vol.3 No.2 hlm.5.

⁶Mukti Fajar ND, Yati Nurhayati & Ifrani, "Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol.5 No.2 hlm.227.

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 12 Agustus 2019 dengan nomor perkara 53/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga .Jkt.Pst. Majelis hakim dalam putusannya menolak gugatan Penggugat dengan alasan gugatan yang diajukan telah lampau waktu. Merek milik Penggugat sudah didaftarkan di negara asalnya yaitu Korea Selatan pada tahun 2008 sedangkan merek milik Tergugat didaftar di DJKI pada tahun 2010 dan gugatan diajukan oleh Penggugat pada tahun 2019. Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek.

Penggugat (Samgong Gear Ind., Co., Ltd.) kemudian mengajukan kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut ke Mahkamah Agung

dengan nomor perkara 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan kasasi dari Penggugat dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

53/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga .Jkt.Pst. Hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah adanya unsur itikad tidak baik dari Tergugat (Kusno Kosim) dalam mendaftarkan mereknya karena mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat, sehingga dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi sistem *first to file* dalam hal hak kepemilikan atas merek Samgong berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan ketentuan internasionalnya?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan

pembatalan merek Samgong yang didasarkan pada itikad tidak baik?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

D. Pembahasan

Penggugat merupakan suatu perusahaan yang berasal dari Korea Selatan dan telah berdiri sejak tahun 1967, bergerak di bidang industri yang memproduksi berbagai jenis barang yang terbuat dari logam berupa *gear* untuk dipergunakan pada berbagai jenis kendaraan seperti mobil penumpang, truk, bis, serta traktor yang menggunakan merek pada produknya sebagai berikut:

SAMGONG:

SAMGONG

SAMGONG dan logo gir (G), logo gir (G):



Menurut Pengugat, merek miliknya tersebut telah didaftarkan di negara asalnya yaitu Korea Selatan sejak tahun 2008. Pengugat juga telah mendaftarkan mereknya di negara lain seperti Amerika Serikat, Meksiko, Peru, Kolombia, Brazil, Pakistan, India dan Filipina. Selain itu, produk Pengugat juga telah diekspor ke Amerika Serikat, Pakistan, Italia, Cina, Taiwan, Filipina, Inggris dan Kanada.

Penggugat menyatakan bahwa dalam Berita Resmi Merek pada Turut Tergugat ditemukan 2 (dua) merek yang terdaftar atas nama Tergugat yang jelas terlihat adanya persamaan pada pokoknya yang disebabkan oleh adanya unsur dominan antara

merek milik Pengugat dan merek milik Tergugat yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi unsur serta persamaan bunyi ucapan. Rincian merek milik Tergugat adalah sebagai berikut:

SAMGONG:

SAMGONG

SAMGONG GEAR:

SAMGONG GEAR

1. Implementasi sistem *first to file* dalam hal hak kepemilikan atas merek Samgong berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan ketentuan internasionalnya

HKI merupakan suatu bentuk kekayaan/kepemilikan sekalipun bentuknya tidak berwujud. Selain itu, jenis kepemilikan ini keberadaannya dapat dibedakan dari benda-

benda berwujud dan padanya melekat hak-hak tertentu. Hak-hak tersebut yang melekat pada HKI harus diberikan perlindungan.⁷ HKI secara umum dapat digolongkan kedalam 2 (dua) kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. HKI yang berupa hak kekayaan industri meliputi hak atas:

- a. Paten dan Paten Sederhana;
- b. Merek/Merek Dagang (*Trademark*) dan Indikasi Geografis;
- c. Desain Industri (*Industrial Design*);
- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST);
- e. Rahasia Dagang (*Trade Secret*);
- f. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

⁷Yulia, 2015, *Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Unimal Press, Lhokseumawe, hlm.2.

Merek merupakan bagian HKI dalam kekayaan industri. Kegunaan merek bagi pihak produsen adalah untuk menjamin nilai hasil produksi, khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaian atau hal-hal lain yang pada umumnya berkenaan dengan teknologi. Kegunaan merek bagi pedagang adalah untuk promosi barang-barang dagangan guna mencari dan meluaskan pasaran. Kegunaan merek bagi pihak konsumen adalah untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan merek sebagai 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.

Merek sebagai bagian dari HKI perlu untuk didaftarkan agar mendapatkan perlindungan. Sistem pendaftaran HKI secara umum dikenal dua cara pendaftaran HKI yaitu:⁸

1. *First to file system*

Sistem pendaftaran ini didasarkan pada pendaftar pertama. Artinya jika ada dua orang yang mendaftarkan kekayaan intelektual pada hari yang sama dengan objek yang sama, maka pihak yang mendaftarkan lebih dahulu yang diprioritaskan untuk diproses, disebut juga dengan pendaftaran konstitutif.

2. *First to use system*

Sistem ini didasarkan pada pengguna pertama, artinya pemilik kekayaan intelektual yang akan didaftar adalah orang yang pertama menggunakan kekayaan intelektual tersebut, sistem ini

⁸Sufiarina, 2012, "Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI",

dinamakan juga dengan sistem deklaratif.

Asas umum yang berlaku dalam rangka perlindungan HKI pada hakikatnya adalah asas territorial, namun dengan adanya *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Perjanjian TRIPs), berkembang satu rezim hukum internasional tentang HKI meskipun tanpa bermaksud mengesampingkan rezim hukum yang telah lebih dahulu ada yaitu hukum nasional. Salah satu prinsip terpenting dari Konvensi Paris adalah tentang persamaan perlakuan yang mutlak antara orang asing dengan warga negara sendiri. Prinsip *National Treatment* atau prinsip asimilasi (*Principle of Assimilation*) yaitu bahwa seorang warga negara dari suatu negara peserta, akan memperoleh pengakuan dan hak-hak yang sama seperti seorang warga negara dimana mereknya didaftarkan.

Apabila melihat dari kasus merek Samgong tersebut di atas, dimana Penggugat dan Tergugat berasal dari negara yang sama-

sama merupakan anggota Konvensi Paris, berlaku peraturan merek yang bersifat internasional yaitu *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* yang dibuat pada tanggal 20 Maret 1883. Indonesia menjadi anggota konvensi ini pada tanggal 1 Januari 1976. Beberapa isi dari *Paris Union Convention* yaitu: Pertama, Kriteria Pendaftaran yaitu Pendaftaran merek ditentukan oleh undang-undang negara setempat. Maksudnya, apabila suatu merek didaftarkan di negara asal, maka pendaftaran harus diterima di negara anggota lainnya; Kedua, Hilangnya merek dagang karena tidak dipergunakan; Ketiga, Perlindungan khusus bagi merek-merek dagang terkenal maksudnya adalah apabila ada pihak yang bukan pemilik merek mendaftarkan merek dagang yang serupa dengan merek terkenal maka pendaftaran itu harus ditolak (Pasal 6 bis); Keempat, merek dagang jasa dan merek dagang kolektif maksudnya merek dagang kolektif adalah merek dagang yang digunakan

untuk barang-barang hasil produksi suatu usaha tertentu, tetapi berlaku sebagai merek dagang jaminan atas barang-barang hasil produksi atau yang disalurkan oleh kelompok-kelompok atau jenis-jenis usaha tertentu atas barang-barang dengan mutu yang khusus; Kelima, pengalihan maksudnya Pengalihan merek dagang dapat dilakukan tanpa diikuti pengalihan pemilik merek dagang tersebut.⁹

Mengacu pada kasus yang diangkat oleh penulis, telah disebutkan bahwa merek milik Penggugat telah didaftarkan lebih dulu di negara asalnya daripada merek milik Tergugat serta merek milik Penggugat telah terdaftar di berbagai negara dan Majelis Hakim memutuskan merek milik Penggugat sebagai merek terkenal. Negara Indonesia merupakan satu dari beberapa negara yang tergabung dalam WTO (*World Trade Organisation*), sehingga perlindungan terhadap merek terkenal merupakan konsekuensi

pengakuan Indonesia terhadap TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) tidak dapat dipisahkan dari pengakuan Indonesia terhadap Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*).

Pasal 3 ayat (1) TRIPs mewajibkan setiap negara anggota untuk memberikan perlindungan tanpa membedakan di bidang HKI tanpa membedakan kepada sesama negara anggota. Berdasarkan prinsip *National Treatment*, maka warga negara dari negara lain sesama negara anggota harus diakui sebagai subjek hukum yang memenuhi kriteria perolehan hak sebagaimana ditentukan Konvensi Paris.

Perjanjian internasional dapat diartikan sebagai sumber hukum yang terpenting, dengan kata lain jika konstitusi sendiri mengakui hukum internasional sebagai sumber hukum, maka TRIPs sebagai salah satu

⁹Rakhmita Desmayanti, 2018, "Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut

Prespektif Hukum di Indonesia", *Jurnal Cahaya Keadilan Universitas Trisakti*, Vol.6 No.1 hlm.7.

perjanjian internasional pun harusnya dijadikan sebagai sumber hukum oleh negara anggota.¹⁰ Jika berdasarkan pada data yang di sebutkan sebelumnya, tindakan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik sudah tergolong ke dalam perbuatan melawan hukum, karena di dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tidak diperbolehkan suatu merek di daftarkan dengan menggunakan itikad tidak baik.

Kegiatan pendaftaran merupakan salah satu bentuk tindak pemerintahan. Dikabulkannya permohonan pendaftaran merek (dengan Direktorat Merek menerbitkan Sertifikat Merek) pada hakikatnya dapat dikonstruksikan sebagai bentuk izin yang diberikan negara kepada pemilik merek (pihak yang mendaftarkan mereknya) untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau untuk memberikan izin menggunakan merek tersebut kepada pihak ketiga. Melalui

mekanisme pendaftaran merek yang didasari pada kecermatan pihak Direktorat Merek, kerugian di pihak pemilik merek dapat dicegah. Kaitannya dengan itu muncul tuntutan kepada Direktorat Merek supaya berlaku cermat dan hati-hati dalam melakukan kegiatan pendaftaran merek. Jika kemudian bahwa ternyata merek yang didaftar memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek lain maka hal itu disebabkan oleh pelaksanaan fungsi dan kewenangan pada Direktorat Merek yang kurang memperhatikan asas *rechmatigheid van bestuur*, yaitu keputusan administrasi negara tidak boleh melanggar hukum yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum.

2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan merek Samgong yang

¹⁰Lionita Putri Lobo dan Indirani Wauran. 2021, "Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) dalam Hukum Merek

Indonesia", *Masalah-masalah Hukum Universitas Diponegoro*, Vol.50 No.1 hlm.72.

didasarkan pada itikad tidak baik.

Secara umum, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.¹¹ Prinsip itikad baik dalam mendaftarkan merek dagang terdapat dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Undang-undang dan/atau BW (*Burgerlijk Wetboek*) tidak memberikan definisi yang jelas

dan tegas tentang itikad baik (*to goede trouw; good faith*). Menurut Hoge Raad, dalam putusannya tanggal 9 Februari 1923 (*Nederlandse Jurisprudentie*) memberikan rumusan terhadap *goede trouw* (itikad baik) adalah “*volgens de eisen van redelijkheid and billijkheid*” artinya itikad baik harus dilaksanakan menurut kepatutan dan kepantasan.

Wirjono Projodikoro berpendapat bahwa pengertian itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) BW adalah pengertian dalam arti objektif dan dinamis. Sehingga itikad baik disini bersifat dinamis yang melingkupi keseluruhan proses permohonan dan pendaftaran merek. Itikad baik dalam arti bersifat dinamis juga berarti bahwa pihak yang satu tidak boleh merugikan pihak yang lain atau tidak boleh menggunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri pribadi, karena kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari pihak yang

¹¹Ahmad M Ramli, 2010, *Hak atas Kekayaan Intellectual (HAKI), Teori*

Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Mandar Maju, Bandung, hlm.24.

mengajukan permohonan dan pendaftaran merek.¹²

Majelis Hakim dalam memutus pembatalan merek Samgong karena itikad tidak baik dalam putusan Nomor 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020 pada pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa merek milik penggugat merupakan merek terkenal dan merek milik tergugat memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek milik penggugat baik dari segi bunyi, pengucapan dan susunan huruf serta kelas barang 12, sehingga pendaftaran merek Samgong milik Tergugat diduga dilakukan dengan itikad tidak baik untuk meniru, menjiplak dan mendompleng keterkenalan merek Samgong milik Penggugat.

Apabila Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik dan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan

HAM Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek yang menyebutkan bahwa permohonan ditolak oleh Menteri jika Permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik kemudian dikaitkan dengan ketentuan pendaftaran merek yang harus dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka ketentuan ini memberikan beban kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk tidak melakukan pendaftaran terhadap permohonan merek yang dinilai tidak beritikad baik. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menjadi penentu pertama apakah sebuah merek didaftarkan berdasarkan itikad baik atau tidak oleh pemiliknya, dan demikian pula menjadi penentu apakah permohonan suatu merek dapat diterima atau tidak. Apabila setelah suatu merek terdaftar terjadi perbedaan pendapat dengan merek yang

¹²Wirjono Prodjodikoro, 1992, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, hlm.62.

yang telah lebih dahulu terdaftar, maka hakim yang kemudian akan menjadi penentu kedua apakah suatu merek didaftarkan atas itikad baik atau tidak.¹³

Merek milik Penggugat yang sudah didaftarkan terlebih dahulu di Korea Selatan pada tahun 2008 adalah Samgong, dimana merek milik Tergugat yang didaftarkan di Indonesia tahun 2010 juga adalah Samgong sehingga sangat jelas bahwa Tergugat memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya dengan maksud meniru merek milik Penggugat. Majelis Hakim juga sudah tepat menyebutkan dalam pertimbangannya bahwa merek milik Penggugat dan merek milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek yang menegaskan penilaian kriteria persamaan pada pokoknya

dilakukan dengan memperhatikan 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.

Selain menyinggung tentang itikad tidak baik dan persamaan pada pokoknya, Majelis Hakim menyebutkan bahwa merek milik Penggugat adalah merek terkenal dan Tergugat dianggap memiliki itikad tidak baik karena telah menyamai merek terkenal milik Pengugat. Pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat dalam mengkategorikan merek milik Penggugat adalah merek terkenal jika mengikuti ketentuan Pasal 18 huruf (g) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek namun Penulis menyayangkan

¹³Farly Lumopa Suherman & Imam Haryanto, 2018, "Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek Terkenal di

Indonesia", *Jurnal Yuridis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, Vol.5 No.2 hlm.286-287.

Majelis Hakim tidak memberikan atau menyebutkan dasar hukum dalam pertimbangannya mengategorikan merek milik Penggugat sebagai merek terkenal.

Apabila melihat dari ketentuan Pasal 18 huruf (g) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek yang dirujuk oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, belum ada ketentuan berapa batas ketentuan dari berapa banyak jumlah negara untuk pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain agar merek tersebut dapat dimasukkan kategori sebagai merek terkenal. Undang-undang tentang Merek dan Indikasi Geografis juga masih memberikan indikator yang abstrak terkait merek terkenal. Hal itu dikarenakan undang-undang tersebut masih belum mampu memberikan ukuran pasti kepada hakim dalam menentukan keterkenalan merek.

Sangat disayangkan perjanjian internasional seperti Konvensi Paris dan TRIPs tidak

dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung padahal Indonesia merupakan satu dari beberapa negara yang tergabung dalam WTO (*World Trade Organization*), sehingga perlindungan terhadap merek terkenal merupakan konsekuensi pengakuan Indonesia terhadap TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) tidak dapat dipisahkan dari pengakuan Indonesia terhadap Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*).

Merek milik Penggugat (Samgong Gear Ind., Co., Ltd.) diketahui sebelumnya belum terdaftar di Indonesia sehingga Penggugat mengajukan pendaftaran merek terlebih dahulu supaya dapat mengajukan gugatan kepada Tergugat yang memiliki iktikad tidak baik. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan dari Konvensi Paris yang memberikan perlindungan untuk merek yang dikenal di suatu negara maupun di berbagai negara bahkan ketika merek

tersebut tidak digunakan atau didaftarkan di Indonesia jika pihak ketiga mendaftarkan atau menggunakan merek yang sama atau serupa dan/atau menggunakan merek yang sama atau serupa dengan cara yang merupakan persaingan tidak adil.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1) Sistem *first to file* atau sistem konstitutif adalah sistem pendaftaran merek yang dianut di Indonesia. Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mensyaratkan hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar karena menjamin kepastian hukum pada pemegang merek. Pasal 3 ayat (1) TRIPs mewajibkan setiap negara anggota untuk memberikan perlindungan tanpa membedakan di bidang HKI tanpa membedakan kepada

sesama negara anggota. Konvensi Paris juga memberikan perlindungan untuk merek yang dikenal di suatu negara bahkan ketika merek tersebut tidak digunakan atau didaftarkan di negara tersebut.

- 2) Protokol Madrid pun telah memudahkan bagi merek (termasuk merek terkenal) untuk didaftarkan di beberapa negara sekaligus sehingga akan memudahkan merek dari negara lain baik yang terkenal maupun tidak terkenal untuk terdaftar di Indonesia. Mekanisme pendaftaran merek didasari pada kecermatan pihak Direktorat Merek, sehingga apabila dikemudian hari timbul masalah merek yang didaftarkan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain, hal itu disebabkan oleh pelaksanaan fungsi

dan kewenangan pada Kantor Merek yang kurang memperhatikan asas *rechmatigheid van bestuur*. Hal ini terjadi pada kasus merek Samgong milik Samgong Gear Ind., Co., Ltd. dimana asas *first to file* belum diterapkan.

- 3) Prinsip pendaftaran merek di Indonesia tidak membenarkan adanya suatu perbuatan curang yang menggunakan merek orang lain dengan itikad tidak baik. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan merek milik Tergugat adalah sudah tepat karena Tergugat jelas memiliki itikad tidak baik dalam permohonan pendaftaran mereknya, namun Majelis Hakim tidak memberikan dasar hukum yang lengkap dalam memberikan pertimbangannya seperti: tidak menyebutkan Pasal 21 ayat (1) Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan beberapa ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Selain itu, undang-undang masih memberikan indikator yang abstrak terkait merek terkenal.

2. Saran

- 1) Masih terjadi permasalahan dalam penerapan sistem *first to file* di Indonesia yang diakibatkan oleh kurang cermatnya Direktorat Merek. Seharusnya Negara, khususnya Direktorat Merek, dapat lebih memperhatikan perjanjian-perjanjian terkait khususnya perjanjian-perjanjian dan ketentuan-ketentuan internasional sebagai dasar pemeriksaan suatu merek lokal maupun asing

yang sedang didaftarkan agar tidak terjadi lagi permasalahan serupa yang akhirnya dapat merugikan pemilik merek.

- 2) Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebaiknya memberikan dasar hukum sehingga akan menjadi lebih meyakinkan dan menjadikan lebih jelas kepada para pihak yang bersengketa maupun pihak yang menjadikan putusan perkara tersebut sebagai sarana belajar dan sebagai sumber penelitian. Selain itu, Majelis Hakim diharapkan bisa lebih terbuka terhadap peraturan-peraturan internasional agar pertimbangan dalam memutus perkara bisa mencakup kemungkinan yang lebih luas lagi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum.

Asmara, Andre., Sri Walny Rahayu & Sanusi Bintang. 2019. "Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan MARI Nomor: 512 K-Pdt-Sus-HKI/2016)". *Syiah Kuala Law Journal Universitas Syiah Kuala*, Vol.3 No.2 hlm.184-201.

D, Mukti Fajar N., Yati Nurhayati & Ifrani. "Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol.5 No.2 hlm.219-236.

Desmayanti, Rakhmita. 2018. "Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum di Indonesia". *Jurnal Cahaya Keadilan Universitas Trisakti*, Vol.6 No.1 hlm.1-21.

DAFTAR PUSTAKA

- Hariyani, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Lobo, Lionita Putri. dan Indirani Wauran. 2021. "Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) dalam Hukum Merek Indonesia". *Masalah-masalah Hukum Universitas Diponegoro*, Vol.50 No.1 hlm.70-83.
- Lumopa, Farly., Suherman & Imam Haryanto. 2018. "Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek Terkenal di Indonesia". *Jurnal Yuridis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, Vol.5 No.2 hlm.277-293.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1992. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Sumur, Bandung.
- Ramli, Ahmad M. 2010. *Hak atas Kekayaan Intellectual (HAKI), Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*. Mandar Maju, Bandung.
- Rizaldi, Julius. 2009. *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*. PT Alumni, Bandung.
- Sufiarina. 2012. "Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI". *Jurnal Adil Universitas Tama Jagakarsa Jakarta*, Vol.3 No.2 hlm.265-282.
- Wiranata, I Ketut Haris. dan Anak Agung Sri Indrawati. 2014. "Pendaftaran Kembali Hak Merek Dagang Indikasi Geografis". *Jurnal Kertha Semaya Universitas Udayana*, Vol.II No.5 hlm.1-5.
- Yulia. 2015. *Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Unimal Press, Lhokseumawe.