

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Merek

1. Sejarah Pengaturan Merek Di Indonesia

Pada tahun 1961, Undang-Undang Merek Kolonial tahun 1912 masih berlaku diakibatkan dari penerapan pasal-pasal peralihan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 serta Undang-Undang Sementara tahun 1950. Undang-Undang Merek tahun 1961 menggantikan Undang-Undang Merek Kolonial. Akan tetapi, UU Merek 1961 sebenarnya hanyalah pengulangan dari peraturan yang lama.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek merupakan salah satu Undang Undang Merek yang tidak memberikan pengertian tentang merek serta tidak terdapat penjelasan mengapa tidak memberikan pengertian tentang merek. Akibat dari hal tersebut, setelah bertahan selama 31 tahun kemudian Undang Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek karena dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 1992, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1992 No. 81 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI No. 3490. Undang-undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1992 oleh Presiden Soeharto dan dinyatakan mulai berlaku sejak 1 April 1993. Bersamaan dengan undang-undang baru tersebut, muncul keputusan administratif terkait dengan tata cara pendaftaran merek. Indonesia telah berpartisipasi dalam ratifikasi WIPO *International Trademark Agreement* mengingat kepentingan reformasi hukum merek.

Pada tahun 1997, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Merek dengan memperhatikan ketentuan perjanjian internasional terkait *Trading in Intellectual Property Rights (TRIPs)/GATT*. Ketentuan tersebut meliputi

perlindungan terhadap indikasi asal dan indikasi geografis. Dalam pengaturan merek di Indonesia sebelumnya, bagi pengguna pertama merek dagang memiliki hak untuk mendaftarkan merek tersebut sebagai merek dagang.

Pada tahun 2001, undang-undang merek yang baru diundangkan oleh pemerintah. Undang-undang tersebut memuat berbagai hal yang sebagian besar telah diatur dalam undang-undang sebelumnya. Beberapa perubahan penting yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek antara lain penetapan sementara pengadilan, mengubah delik biasa menjadi delik aduan, peran pengadilan niaga dalam mengadili sengketa merek, kemungkinan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa, dan ketentuan pidana yang lebih berat dari ketentuan sebelumnya.

Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada tanggal 25 November 2016 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 dan Penjelasan Atas Undang Undang 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 25 November 2016 di Jakarta. Sesuai dengan asas hukum *lex posterior derogate legi priori* yang menyatakan hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex priori*), maka peraturan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Pengertian Merek

Merek sebagai suatu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan suatu tanda yang dilekatkan pada barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan oleh suatu perusahaan bertujuan sebagai pembeda barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan oleh perusahaan lainnya.

Menurut Harsono Adisumarto mendefinisikan merek adalah sebagai berikut:¹⁴

“Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada kepemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti ini memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari nama pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.”

Sedangkan menurut Prof Molengraaf menyatakan bahwa “merek merupakan dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga dapat dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain”. H.M.N Purwo Sutjipto berpendapat bahwa “merek dapat didefinisikan sebagai suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu di pribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.¹⁵

Berdasarkan beberapa pengertian tentang merek menurut para ahli, dapat diambil kesimpulan bahwa merek merupakan suatu tanda yang membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan oleh suatu perusahaan. Pemberian merek pada suatu barang dan/atau jasa tertentu bertujuan untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya, sehingga dapat dibandingkan dengan barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan oleh satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

Definisi Merek berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah:

“Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3

¹⁴ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990), hlm. 44.

¹⁵ Muhammad Djumhana & R. Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 121.

(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”.

Pengertian merek juga terdapat dalam perjanjian TRIPs yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) TRIPs adalah sebagai berikut:

“Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing, the goods of services of undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numeral, figurative elements and combination of such signs, shall be eligible for registration as trademark. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.”

Artinya: *“Setiap tanda atau kombinasi dari tanda-tanda yang dapat membedakan barang jasa dari usaha lain, dapat menjadi merek dagang. Tanda-tanda tersebut, khususnya kata-kata termasuk nama pribadi, huruf, angka, elemen figuratif dan kombinasi dari tanda-tanda tersebut, berhak untuk didaftarkan sebagai merek dagang. Jika tanda tidak secara inheren mampu membedakan barang atau jasa yang relevan, anggota dapat membuat keterdaftaran bergantung pada kekhasan yang diperoleh melalui penggunaan. Anggota mungkin memerlukan, sebagai syarat pendaftaran, bahwa tanda dapat terlihat secara visual.”*

3. Jenis dan Unsur Merek

Berdasarkan dari segi objek usahanya, terdapat 3 (tiga) jenis merek yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:

a. Pasal 1 Angka 2 UU Merek, menyatakan:

*“**Merek Dagang**, adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.”*

b. Pasal 1 Angka 3 UU Merek, menyatakan:

*“**Merek Jasa**, adalah Merek yang digunakan pada jasa yang*

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.”

c. Pasal 1 Angka 4 UU Merek, menyatakan:

“Merek Kolektif, adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya.”

Sementara itu, suatu merek dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemasyhurannya (*renown*), yaitu:¹⁶

- a. Merek biasa (*normal marks*), adalah suatu merek dagang yang reputasinya tidak tinggi. Konsumen memandang merek biasa memiliki mutu yang rendah karena kurang mencerminkan gaya hidup mereka, baik dari segi tujuannya maupun teknologinya. Merek biasa juga dinilai tidak menarik dan tidak mampu menciptakan tingkatan pasar dan pengguna.
- b. Merek terkenal (*well-known marks*), adalah suatu merek yang memiliki reputasi yang tinggi. Merek terkenal mempunyai daya pemikat yang mengakibatkan produk apa saja yang berasa di bawah merek tersebut mampu mendatangkan rasa keakraban bagi para konsumennya di segala tingkatan.
- c. Merek termasyhur (*famous marks*), adalah merek paling terkenal di dunia dan masuk ke dalam golongan sebagai “merek aristocrat dunia”. Pada kenyataannya, tidak mudah membedakan antara merek terkenal dengan merek termasyhur. Sulitnya penafsiran kedua merek tersebut mengakibatkan sulitnya pula dalam menentukan batas serta ukuran diantara keduanya.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terdapat beberapa unsur dari sebuah merek yaitu:

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 80.

- a. Tanda (*sign*) dapat berupa gambar logo, nama, rangkaian kata, susunan huruf, deretan angka, warna-warna maupun kombinasi dari beberapa unsur tersebut.
- b. Memiliki daya pembeda. Suatu merek dapat dikatakan sebagai merek apabila telah memenuhi syarat mutlak yang harus selalu melekat pada setiap merek tanpa mempersoalkan unsur yang dipergunakan yaitu adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Tanpa adanya daya pembeda, suatu merek dianggap tidak sah karena tidak mempunyai karakteristik identitas khusus atau “*individualizing*”.
- c. Dipergunakan dalam aktivitas perdagangan barang dan/atau jasa

4. Hak Atas Merek

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan:

“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”.

Sedangkan pengertian Hak Atas Merek menurut *Article 16 Ayat (1) Perjanjian TRIPs*:

“The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having his consent from using in the course or trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion.”

Artinya: Pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah pihak ketiga yang tidak berhak untuk menggunakan merek tersebut dalam bisnis atau memperdagangkan tanda yang identik atau serupa untuk barang dan/atau jasa yang identik atau mirip dengan merek dagang terdaftar, di mana penggunaan merek tersebut akan mengakibatkan konsumen kebingungan.

Hak atas merek memiliki sifat monopoli dikarenakan hanya pemilik merek terdaftarlah yang dapat mempergunakan merek dagang tersebut. Akan tetapi maksud sifat monopoli disini bukanlah monopoli mutlak, karena jika jangka

waktu perlindungan hukum yang melekat pada merek telah berakhir dan pemilik merek terdaftar tidak memperpanjang jangka waktu perlindungan hukum tersebut, maka pihak lain dapat mempergunakan merek dagang tersebut. Hak atas merek dagang dapat dipertahankan pada siapa saja, dan tidak ada satu pun pihak yang dapat mempergunakan merek dagang sebagai hak eksklusif. Seseorang atau badan hukum memiliki hak atas merek setelah diizinkan untuk menggunakan merek dagang tersebut seizin pemilik merek terdaftar.¹⁷

Hak atas merek akan menimbulkan hak ekonomi kepada pemilik merek terdaftar. Dikarenakan hak atas merek adalah hak eksklusif, yang berhak atas hak ekonomi suatu merek hanyalah pemilik merek terdaftar. Hak ekonomi merek merujuk pada hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari HAKI. Hak ekonomi merek merupakan jumlah rupiah yang diterima pemilik merek terdaftar dari penggunaan merek untuk diri pribadi maupun pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi. Terdapat 3 (tiga) jenis hak ekonomi merek, yaitu hak ekonomi karena penggunaan pribadi, hak ekonomi karena penggunaan perjanjian lisensi merek dagang, dan hak ekonomi karena lisensi merek jasa tanpa variasi lainnya.¹⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Merek Terkenal

Berbicara mengenai merek terkenal, di atas merek biasa (*normal mark*) terdapat merek yang mempunyai kedudukan merek terkenal atau "*well-known mark*". Merek terkenal adalah merek yang mempunyai reputasi tinggi (*higher reputation*) serta daya tarik yang besar yang menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*).

Sebenarnya hingga saat ini, definisi tentang merek terkenal tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Akan tetapi pengaturan merek terkenal dapat ditemui

¹⁷ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 131.

¹⁸ Ibid

dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa:

“Permohonan ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan: Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; dan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.”

Adapun suatu merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal “*well-known mark*” berdasarkan pasal *a quo* apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

“Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan; reputasi merek tersebut diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran; investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemilik merek tersebut; dan bukti pendaftaran merek di berbagai negara di dunia.”

Lebih lanjut, dikatakan bahwa pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan menjadi salah satu poin pertimbangan ketika permohonan tersebut ditolak. Selain itu, reputasi merek tersebut setelah dilakukannya promosi yang gencar dan besar-besaran, serta investasi di beberapa negara juga menjadi pertimbangan.

World Intellectual Property Organizations (WIPO) menetapkan pembatasan merek terkenal sebagaimana telah disepakati dalam *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penentu suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal, yang meliputi:¹⁹ (1) tingkat pengetahuan masyarakat umum atau pengakuan masyarakat terhadap merek dagang di bidang yang sesuai dengan minat masyarakat; (2) jangka waktu, jangkauan, dan wilayah geografis dari penggunaan merek dagang; (3) jangka waktu, jangkauan, dan wilayah geografis dari promosi merek dagang, dalam iklan atau publikasi dan presentasi di pameran barang dan/atau jasa; (4) jangka waktu, jangkauan, dan wilayah geografis dari setiap permohonan pendaftaran merek

¹⁹ *Joint Recommendation Concerning Provision on The Protection of Well-Known Mark*, Adopted by Assembly of The Paris Union for The Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property (WIPO) at the Thirty-Fourth Series of Meetings of The Assemblies of the Member States of WIPO, September 20 to 29, 1999.

dagang yang menunjukkan penggunaan serta pengakuan merek dagang; (5) adanya keberhasilan penegakkan hak atas merek terkhusus pengakuan merek dan dikenal dengan baik oleh pihak berwajib; dan (6) nilai dari merek dagang.

Lebih lengkap *article 2 Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* menyatakan sebagai berikut:

“Determination of whether a Mark is a Well-Known Mark in a Member State:

(1) [Factors for Consideration]

(a) In determining whether a mark is a well-known mark, the competent authority shall take into account any circumstances from which it may be inferred that the mark is well known.

(b) In particular, the competent authority shall consider information submitted to it with respect to factors from which it may be inferred that the mark is, or is not, well known, including, but not limited to, information concerning the following: (1) the degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public; (2) the duration, the extent and geographical area of any use of the mark; (3) the duration, the extent and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies; (4) the duration and geographical area of any registration, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or recognition of the mark; (5) the record or successful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent to which the mark was recognized as well known by competent authorities; (6) the value associated with the mark.”

Pengertian tentang merek terkenal juga dapat ditemukan pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-02- HC.01.01 Tahun 1987 (KEPMEN 1987) dan pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-HC.02.01 Tahun 1991 (KEPMEN 1991).

Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Republic Indonesia Nomor: M-02-HC.01.01 Tahun 1987 (KEPMEN 1987) tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Yang Mempunyai Persamaan Dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain, disebutkan bahwa *“merek terkenal merupakan merek dagang yang telah lama dikenal dan digunakan di Indonesia oleh seseorang atau badan untuk jenis barang tertentu”*. Berdasarkan pasal tersebut

terdapat 2 (dua) hal yang menjadikan suatu merek dapat disebut sebagai merek terkenal yaitu: *pertama*, telah lama dikenal; *kedua*, dipakai di Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-HC.02.01 Tahun 1991 (KEPMEN 1991), disebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan merek terkenal yaitu merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.”

Dari pasal tersebut terdapat 2 (dua) unsur yang menjadikan suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal yaitu: *pertama*, merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan; *kedua*, digunakan di Indonesia maupun di luar negeri.

C. Tinjauan Umum tentang Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek merupakan instrumen penting dalam rangka perlindungan hukum atas merek. Hal ini dikarenakan di Indonesia menganut sistem Asas *First To File* di mana pendaftar pertama hak atas suatu merek akan dianggap sebagai pemegang hak atas merek yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menetapkan bahwa “hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar”.

1. Permohonan Pendaftaran Merek

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Bab III mengatur mengenai permohonan pendaftaran merek. Pasal 4 undang-undang *a quo* mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek dapat diajukan kepada DJKI oleh pemohon atau kuasanya, baik secara elektronik atau non-elektronik. Apabila permohonan memenuhi persyaratan minimum dalam bentuk formulir permohonan lengkap dilampiri label merek, dan bukti pembayaran biaya permohonan sesuai dengan kelas barang dan/atau

jasa, maka tanggal penerimaan permohonan baru akan diberikan. Untuk pemohon yang ingin mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang dalam wujud 3 (tiga) dimensi, etiket merek yang wajib dilampirkan berupa bentuk karakteristik merek dagang tersebut yang dapat dilihat dari depan, atas, samping dan bawah atau juga dapat berupa rekaman suara dan notasi.

Orang yang membuat merek atau pemilik merek haruslah mendaftarkan merek dengan iktikad baik (*good faith*). Seseorang, beberapa orang yang secara Bersama-sama, dan badan hukum merupakan pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik merek. Apabila pemilik merek merupakan pencipta merek itu sendiri, maka merek tersebut dapat dimiliki sendiri. Hal tersebut juga dapat terjadi apabila seseorang menjadi pemilik merek karena pemberian atau membeli merek dari pihak lain. Merek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak haruslah dimiliki secara bersama-sama yang mengakibatkan hak atas merek tersebut tidak dapat dipisahkan karena menjadi satu-kesatuan.²⁰ Selain itu, badan hukum juga dapat menjadi pemilik dari sebuah merek, karena badan hukum juga merupakan subjek hukum.

2. Cara Pendaftaran Merek

Ada dua cara untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek, yaitu menggunakan cara biasa (umum) dan menggunakan hak prioritas. Permohonan pendaftaran merek menggunakan cara biasa dapat dilakukan apabila merek dagang yang dimohonkan tersebut belum pernah terdaftar sama sekali sebelumnya. Sementara itu, permohonan pendaftaran merek yang menggunakan hak prioritas dilakukan karena merek dagang tersebut sebelumnya pernah terdaftar di luar negeri dan kemudian dimohonkan untuk didaftarkan di Indonesia.

a. Pendaftaran menggunakan cara biasa

Pengajuan permohonan pendaftaran merek dagang diajukan kepada DJKI,

²⁰ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), hlm. 19.

baik secara elektronik atau non-elektronik dalam Bahasa Indonesia dan tidak dapat diajukan permohonan secara lisan. Pemohon pendaftaran merek dagang tidak harus mengajukan sendiri pendaftaran merek dagang.

Jika pemohon merek tidak dapat bertindak sendiri atau berhalangan, ia dapat mempercayakan kepada orang lain (kuasa) untuk mengajukan permohonan atas namanya. Kuasa pemohon merek adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang sangat memahami hukum merek yang berlaku, supaya dalam pengurusannya tidak terdapat kendala dan dapat berjalan dengan lancar, dikarenakan yang berwenang cukup berpengalaman dalam pengurusan permohonan pendaftaran merek.

Untuk permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara Bersama-sama memiliki hak atas suatu merek, wajib mencantumkan semua nama pemohon dan memilih alamat salah satu pemohon untuk dijadikan alamat permohonan pendaftaran merek mereka. Kemudian melampirkan persetujuan dari pemohon lain apabila hanya salah satu dari pemohon yang tanda tangan. Dalam hal permohonan diajukan oleh kuasanya, secara bersama-sama semua pemohon memberikan kuasa dan menandatangani surat kuasa.

Apabila pemohon berkewarganegaraan asing yang domisilinya di luar negeri dan tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek secara langsung, maka wajib mengajukan permohonan pendaftaran merek melalui kuasanya yang berasal dari Indonesia dan memilih alamat domisili tempat tinggal kuasanya di Indonesia.

Selanjutnya, apabila permohonan pendaftaran merek diajukan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan dengan menyebutkan kelas jenis barang dan/atau jasa yang hendak dimohonkan pendaftarannya.

Setiap barang dan/atau jasa yang didaftarkan mereknya memiliki kelas merek dagang masing-masing. Klasifikasi kelas merek dagang didasarkan pada edisi terbaru *International (Nice) Classification of Goods and Services* atau *Nice Classification* yang berlaku untuk semua anggota Organisasi Kekayaan

Intellectual Dunia (*World Intellectual Property Organization/WIPO*).

Kelas merek dagang di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa untuk Pendaftaran Merek, yang terbagi atas 45 (empat puluh lima) kelas, yaitu kelas barang dimulai dari kelas 1 sampai 34, dan kelas layanan dimulai dari kelas 35 sampai dengan kelas 45. Adapun untuk roti, kueh dan kembang gula masuk ke dalam jenis kelas 30. Kekeliruan dalam menilai jenis dan kelas suatu merek dapat mengakibatkan hilangnya perlindungan hukum terhadap jenis merek barang dan/atau jasa tersebut, serta permohonan merek dagang tersebut ditolak oleh DJKI, sehingga pemohon harus berhati-hati dalam memilih kelas barang dan/atau jasa yang akan didaftarkan.

b. Pendaftaran dengan Hak Prioritas

Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dengan tegas menyatakan bahwa:

“Hak Prioritas merupakan hak pemohon dalam mengajukan permohonan dari negara anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization untuk diakui tanggal penerimaan negara asal adalah tanggal prioritas negara tujuan yang juga merupakan salah satu anggota dari dua perjanjian tersebut, sepanjang pengajuan dilakukan dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan internasional tersebut di atas.”

Persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran merek menggunakan hak prioritas wajib mengikuti ketentuan yang sama seperti menggunakan cara biasa. Pendaftaran merek menggunakan hak prioritas mengacu pada merek dagang yang telah terdaftar lebih dahulu di luar negeri. Oleh sebab itu, dalam undang-undang Indonesia ditetapkan persyaratan khusus bahwa pengajuan permohonan pendaftaran merek paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pendaftaran pertama kali di negara luar.

Syarat lain yang harus dilengkapi adalah harus melampirkan bukti bahwa pemohon memiliki hak prioritas berupa surat permohonan pendaftaran merek

disertai bukti diterimanya permohonan pendaftaran merek di luar negeri yang pertama kali dan wajib diterjemahkan ke Bahasa Indonesia.

3. Syarat Pendaftaran Merek

Permohonan pendaftaran merek harus terdapat tanda tangan pemohon atau kuasanya dengan mencantumkan hal-hal yang sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 20/2016, yaitu:

- a. *“tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;*
- b. *nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;*
- c. *nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;*
- d. *warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;*
- e. *nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan*
- f. *kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.”*

Selain hal-hal tersebut di atas, surat pernyataan kepemilikan merek, surat kuasa apabila permohonan pendaftaran merek melalui kuasa, dan bukti hak prioritas apabila permohonan pendaftaran menggunakan hak prioritas juga wajib dilampirkan dalam permohonan pendaftaran merek.

4. Prosedur Pendaftaran Merek

Secara umum terdapat 4 (empat) tahapan pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif, dan sertifikasi.²¹

a. Pemeriksaan Formalitas

Dalam pemeriksaan formalitas, DJKI akan melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan administratif yang terdiri atas formulir permohonan pendaftaran merek, label merek, bukti pembayaran biaya permohonan pendaftaran merek, surat pernyataan kepemilikan merek, surat kuasa apabila

²¹ Agung Indriyanto & Irmie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm. 27-32.

permohonan pendaftaran merek melalui kuasa, dan bukti hak prioritas apabila permohonan pendaftaran merek menggunakan hak prioritas.

Apabila terdapat persyaratan administratif yang tidak lengkap, maka oleh DJKI akan diberitahukan kepada pemohon dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan dan pemohon dapat melengkapi persyaratan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan. Setelah lebih dari waktu 2 (dua) bulan yang telah ditentukan dan pemohon masih juga belum memenuhi persyaratan, maka DJKI akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali.

Sedangkan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan pendaftaran menggunakan hak prioritas syarat bukti kepemilikan hak prioritas tidak dapat dipenuhi, maka permohonan pendaftaran merek akan tetap diproses tanpa menggunakan hak prioritas.

Pemohon atau kuasanya dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu pemenuhan kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran merek secara tertulis apabila terjadi bencana alam atau keadaan memaksa diluar kemampuan manusia. Tanggal penerimaan akan diberikan apabila pemohon telah memenuhi persyaratan minimum.

b. Pengumuman

DJKI secara berkala akan mengumumkan permohonan pendaftaran merek dalam Berita Resmi Merek, baik secara elektronik atau non-elektronik dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal penerimaan yang akan berlangsung selama 2 (dua) bulan. Apabila terdapat pihak ketiga yang merasa keberatan dengan permohonan pendaftaran merek, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan keberatan disertai alasan yang cukup dan bukti bahwa berdasarkan alasan yang tercantum dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Merek, merek yang dimohonkan tidak dapat didaftar atau ditolak.

Pemohon atau kuasanya memiliki hak untuk mengajukan sanggahan atas

keberatan yang diajukan terhadap mereknya yang dimohonkan kepada DJKI secara tertulis dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal pengiriman Salinan keberatan.

c. Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif bertujuan untuk menilai apakah permohonan pendaftaran merek tersebut telah memenuhi persyaratan merek dari segi kepemilikan merek. Pemeriksaan ini dilakukan oleh DJKI atau oleh tenaga ahli selain DJKI apabila diperlukan setelah semua persyaratan administratif permohonan pendaftaran merek telah dipenuhi.

Pemeriksaan substantif diselesaikan paling lama 150 (seratus lima puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Merek. Apabila tidak terdapat keberatan oleh pihak ketiga, maka pemeriksaan dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman. Sedangkan apabila terdapat keberatan, maka pemeriksaan dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan.

DJKI akan memutuskan 3 (tiga) hal setelah dilakukannya pemeriksaan substantif, yaitu: a. merek dapat didaftarkan; b. merek tidak dapat didaftarkan; dan c. merek ditolak untuk didaftarkan. Apabila merek tidak dapat didaftarkan atau ditolak, maka DJKI akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya disertai alasan yang jelas. Kemudian dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan, pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan tanggapan tertulis disertai alasannya. Apabila tidak ada tanggapan, maka DJKI akan menolak permohonan tersebut. Sedangkan apabila merek diterima dapat didaftarkan, maka DJKI akan menerbitkan sertifikat merek dan mengumumkannya di Berita Resmi Merek

Dalam hal DJKI memutuskan menerima tanggapan tersebut, maka permohonan akan diberitahukan dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Akan tetapi, apabila tanggapan tidak dapat diterima, maka DJKI menolak permohonan pendaftaran merek tersebut.

d. Sertifikasi

Sertifikat merek adalah sebuah bukti yang menunjukkan hak eksklusif atas merek yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar yang sah selama jangka waktu tertentu untuk dapat dipergunakan sendiri atau juga dapat digunakan oleh pihak lain atas seizin pemilik merek. Hak atas merek melekat sejak merek tersebut telah terdaftar di Kantor DJKI. Apabila dalam waktu 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat merek tidak kunjung diambil oleh pemilik merek, maka merek yang telah terdaftar tersebut dianggap ditarik kembali dan dihapuskan dari Daftar Umum Merek.

5. Sistem Pendaftaran Merek

Dalam pendaftaran merek dikenal 2 (dua) sistem, yaitu sistem deklaratif (*first to use*) dan sistem konstitutif (*first to file*). Pada sistem deklaratif lebih menitik beratkan pada pemakai pertama (*first to use*). Maksudnya adalah barang siapa yang pertama kali memakai suatu merek dianggap berhak menurut hukum atas prasangka menurut hukum. Selanjutnya dalam sistem deklaratif pendaftaran atas suatu merek tidak diwajibkan. Pendaftaran atas suatu merek dilakukan hanya untuk membuktikan bahwa pendaftar merek adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan dan apabila terdapat pihak ketiga yang dapat membuktikan bahwa dirinyalah pemakai pertama atas merek tersebut di pengadilan, maka pendaftaran merek tersebut dapat dibatalkan.

Adapun sistem pendaftaran merek di Indonesia menggunakan sistem konstitutif atau yang biasa disebut dengan Asas *First To File*. Menurut Asas *First To File* suatu hak atas merek akan muncul setelah merek tersebut didaftarkan terlebih dahulu di Kantor DJKI dengan iktikad baik (*good faith*) dan pendaftar pertama atas hak suatu merek akan dianggap sebagai pemegang hak yang sah, terlepas dari merek yang didaftarkan tersebut dipakai atau tidak, dan orang lain tanpa seizin pemilik merek yang sah tidak dapat menggunakan merek tersebut. Penggunaan Asas *First To File* merupakan penerapan dari Pasal 3 Undang-Undang Merek yang menyatakan, bahwa "*Hak atas Merek*

diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.” Adapun jangka waktu perlindungan hukum merek terdaftar adalah selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan. Perlindungan hukum merek dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama juga oleh pemilik merek terdaftar atau kuasanya dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum masa perlindungan hukum merek berakhir dan perpanjangan tersebut juga masih dapat diperpanjang 6 (enam) bulan setelah berakhirnya masa perlindungan hukum merek sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Merek.

6. Merek yang Tidak Dapat Didaftar atau Ditolak

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan bahwa:

“Merek tidak dapat didaftar 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 dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;*
- 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.”*

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan bahwa:

“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.”*

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan bahwa:

“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.”*

Pada intinya permohonan pendaftaran merek akan ditolak apabila pemohon dalam mengajukan pendaftaran merek tersebut terbukti beriktikad tidak baik (*bad faith*).

D. Tinjauan Umum tentang Sengketa Merek

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang tidak memiliki hak untuk menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan barang dan/atau jasa sejenis. Gugatan tetap dapat diajukan meskipun merek tersebut masih dalam tahap pemeriksaan dan pemilik merek sah dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghentikan segala aktivitas yang berkaitan dengan merek tersebut agar dikemudian hari tidak menimbulkan kerugian yang semakin besar dan/atau meminta pihak Tergugat untuk dapat membayar ganti kerugian.

Upaya penyelesaian sengketa merek selain dapat dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan juga dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi atau arbitrase maupun jalur alternatif lainnya.

Upaya penyelesaian sengketa merek yang diatur dalam peraturan perundang-undangan menurut Kunto Wibisono adalah sebagai berikut:

- a. Penyelesaian Sengketa Alternatif/Arbitrase

Penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase merupakan solusi yang

menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan penyelesaian sengketa melalui jalur ini tidak memakan waktu yang lama dan biayanya relatif murah. Adapun tata cara upaya hukum peninjauan kembali pada sidang arbitrase tidak berbeda jauh dengan perkara perdata yang sebagaimana diatur dalam HIR dan RBg, kecuali terkait pengadilan biasa terbuka untuk umum, sedangkan sidang arbitrase tidak terbuka untuk umum karena sengketa para pihak sifatnya rahasia.

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Upaya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau pengadilan dilakukan ketika kedua belah pihak tidak menemukan jalan tengah. Terdapat 3 (tiga) macam rekonsiliasi dalam pengadilan niaga, yaitu pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek, pengajuan gugatan penghapusan merek, dan pengajuan gugatan ganti kerugian.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur pengadilan niaga cenderung lebih cepat daripada yang diselesaikan melalui pengadilan negeri biasa. Berdasarkan Undang-Undang Merek Dagang, proses penyelesaian sengketa harus diputus dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan niaga, dengan maksimal perpanjangan selama 30 (tiga puluh) hari setelah disetujui oleh Mahkamah Agung.

Kemudian putusan pengadilan niaga dapat dijalankan dengan putusan MA dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterima permohonan pembatalan upaya hukum kasasi. Oleh karena itu, kedua belah pihak yang bersengketa mempunyai waktu yang pasti atas penyelesaian sengketa sebelum mendapatkan putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap.

E. Tinjauan Umum tentang Pembatalan Merek

1. Penghapusan Merek

Pemilik merek atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan penghapusan merek terdaftar kepada DJKI untuk sebagian jenis maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. Apabila merek masih terikat dengan

perjanjian lisensi, maka penghapusan hanya dapat dilakukan setelah disetujui oleh penerima lisensi dengan cara tertulis. Kecuali jika dalam perjanjian lisensi, penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut. Penghapusan merek terdaftar yang telah disetujui kemudian akan dicatat dan diumumkan dalam berita resmi merek.

Penghapusan merek terdaftar berdasarkan Pasal 72 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dilakukan atas dasar inisiatif DJKI setelah mendapatkan rekomendasi dari komisi bidang merek apabila:

- a. *“memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;*
- b. *bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau*
- c. *memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.”*

Bagi pemilik merek yang merasa keberatan dengan dikeluarkannya keputusan penghapusan merek terdaftar atas Inisiatif DJKI dapat mengajukan gugatan ke pengadilan TUN dan upaya hukum yang dapat ditempuh hanya kasasi ke Mahkamah Agung.

Bagi pihak ketiga yang berkepentingan juga dapat mengajukan penghapusan merek terdaftar melalui gugatan ke pengadilan niaga dengan alasan bahwa merek tersebut telah tidak digunakan sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian akhir selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa.

Alasan tersebut di atas tidak berlaku berdasarkan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis apabila terdapat:

- a. *“larangan impor;*
- b. *larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau*
- c. *larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”*

2. Pembatalan Merek

Pada saat terjadinya suatu sengketa merek, berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan-alasan yang termuat dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan permohonan kepada DJKI terlebih dahulu baru setelah itu dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek terdaftar. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan gugatan pembatalan merek adalah upaya hukum Kasasi.

Pengajuan gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Akan tetapi, jika dalam pendaftaran merek tersebut terbukti terdapat unsur iktikad tidak baik sebagaimana termuat dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21, maka gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu.

F. Tinjauan Umum tentang Asas *First To File*

Konsep kepemilikan merek di Indonesia menggunakan sistem konstitutif atau yang biasa disebut dengan asas *first to file*. Di mana pendaftaran merek hanya diberikan kepada pihak yang pertama kali menggunakan merek dan mengajukan permohonan pendaftaran merek. Negara juga tidak akan mendaftarkan merek lain yang memiliki kesamaan dengan merek yang telah diajukan sebelumnya oleh pihak lain atas barang dan/atau jasa sejenis.²²

Oleh karena itu, hanya merek dagang yang telah terdaftar di DJKI yang dapat memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran merek akan menimbulkan hak eksklusif bagi pemilik merek yang sah untuk dapat menggunakan merek tersebut selama jangka waktu tertentu, yaitu 10 (sepuluh) tahun yang dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun atau juga dapat

²² Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Oase Media, 2010), hlm. 68.

memberikan perjanjian lisensi kepada pihak lain untuk dapat mempergunakan merek tersebut.²³

Jika seseorang atau badan telah lebih dahulu mendaftarkan merek dagang, maka pihak lain tidak bisa mendaftarkan merek dengan kelas dan/atau jenis yang sama. Jika Anda juga ingin mendaftarkan atau ingin menggunakan merek dagang yang sama, pihak lain harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik merek pertama. Permohonan pendaftaran merek dagang yang sudah ada atau terdaftar dapat dicegah dari pelanggaran dengan menerapkan sistem *first to file*. Asas ini menekankan perlindungan terhadap pemilik merek terdaftar yang memiliki "iktikad baik" atau sebelumnya telah terdaftar sebagai pendaftar pertama.²⁴

Meskipun Indonesia menganut sistem konstitutif yang memiliki keunggulan dibandingkan sistem deklaratif karena dianggap lebih memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang mendaftarkan merek untuk pertama kali, akan tetapi terdapat pula kelemahan dalam sistem konstitutif ini. Di mana dalam asas *first to file*, setiap orang dapat mendaftarkan mereknya terlebih dahulu, terlepas dari apakah orang yang mendaftarkan merek tersebut menggunakan merek tersebut untuk melanjutkan usahanya atau hanya untuk pendaftaran saja. Hal ini memungkinkan muncul pendaftar lain yang benar-benar berkepentingan, atau yang merupakan pengguna pertama dari merek tersebut. Jika terjadi masalah seperti itu, harus dibuatkan solusi khusus dengan orang yang mendaftarkan pertama kali, agar orang yang mendaftarkan pertama kali bersedia memberikan tanda kepada pengguna pertama. Hal ini merupakan masalah utama dalam sistem pendaftaran merek konstitutif yang biasa disebut dengan asas *first to file*. Di mana banyak merek terkenal yang telah didaftarkan dengan iktikad tidak baik oleh pendaftar.

²³ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hlm. 44.

²⁴ Echa Cristi, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Merek Berdasarkan Sistem First To File Principle (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2020), hlm 2.

G. Tinjauan Umum tentang Asas Iktikad Baik

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terkhususnya Pasal 21 ayat (3) menyebutkan bahwa, “*Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.*” Maksudnya adalah pemilik merek yang akan mendaftarkan mereknya ke DJKI dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek haruslah memiliki iktikad baik. Adapun pengertian dari iktikad baik adalah “pemilik merek yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek orang lain”. Selain diatur dalam UU Merek, asas iktikad baik juga diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa, “*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.*”

Lawan dari iktikad baik yaitu iktikad tidak baik, iktikad tidak baik adalah suatu tindakan yang dengan sengaja dimaksudkan untuk meniru sebagian atau seluruhnya merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu dengan tujuan untuk menyamai kepopuleran merek yang ditiru dan untuk memperoleh keuntungan.

Dalam bagian penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan bahwa:

“Permohonan yang beriktikad 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 yang tidak sehat, mengecoh dan menyesatkan.”

Sebagai contoh pemilik merek mengajukan permohonan merek yang identik dengan merek milik orang lain atau merek dagang yang telah dikenal oleh masyarakat umum selama bertahun-tahun, tetapi dipalsukan, serupa pada prinsipnya atau secara keseluruhan dengan merek terkenal.

Berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa:

“Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undang, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.”