

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus sengketa hak merek terkenal antara merek “7 DAYS” milik Chipita Industrial and Commercial Company S.A. (“Chipita S.A.”) sebagai pihak Penggugat melawan PT Prima Top Boga pemilik *croissant* merek “5 DAYS” sebagai pihak Tergugat dan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai pihak Turut Tergugat yang terdaftar dalam Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. merupakan salah satu contoh kasus dari penerapan Asas *First To File*.

Pada kasus ini, Chipita S.A. yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat menyatakan bahwa mereka merupakan pemakai pertama (*first to use*) serta pemilik yang sah atas merek terkenal 7 DAYS”. Di mana Penggugat mulai memproduksi “7 DAYS” (kudapan roti *croissant* panggang dalam kemasan dengan lama simpan tertentu) sejak tahun 1991, yang segera diikuti oleh peluncuran *croissant* mini “7 DAYS”. Penggugat juga telah mengukuhkan keberadaannya secara global setidaknya sejak tahun 1995 dalam berbagai kategori produk, seperti *croissant* dan produk adonan sejenis, keripik, *snack* gurih (*bake rolls*), kue dan kembang gula. Akan tetapi, PT Prima Top Boga juga melakukan pendaftaran *croissant* merek “5 DAYS” di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menurut Penggugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek 7 DAYS” milik Penggugat dan merek “5 DAYS” milik Tergugat didaftarkan dengan iktikad tidak baik. Dalam hal ini, Asas *First To File* memiliki peran yang sangat penting bagi pertimbangan hakim untuk menentukan pihak mana yang memiliki hak atas merek terkenal tersebut.

Mahkamah Agung telah memutus sengketa Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. antara merek “7 DAYS” milik Penggugat dengan merek “5 DAYS” milik Tergugat. Di mana dalam putusan tersebut Penggugat dinyatakan sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang

sah atas merek “7 DAYS” serta merek “7 DAYS” milik Penggugat adalah merek terkenal, dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara. Adapun pendaftaran merek “5 DAYS” milik Tergugat terbukti telah didaftarkan atas dasar unsur iktikad tidak baik (*bad faith*) dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “7 DAYS” milik Penggugat. Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, maka pendaftaran merek “5 DAYS” di kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya.

Pemberian merek pada suatu barang dan/atau jasa tertentu selain bertujuan untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitas dari barang tersebut, sehingga dapat dibandingkan dengan barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan oleh perusahaan lainnya. Akan tetapi juga menjadi alat strategi untuk memasarkan barang dan/atau jasa tersebut agar dapat memenangkan persaingan usaha yang sangat kompetitif.¹ Oleh sebab itu, penting adanya suatu regulasi yang dapat memberikan perlindungan (*rechtsbescherming*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) yang dapat melindungi seluruh pelaku usaha di Indonesia terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.

Pengaturan Merek di Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali, mulai dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang menganut sistem deklaratif (*first to use*). Selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang mengubah sistem deklaratif (*first to use*) menjadi sistem konstitutif (*first to file*) dan direvisi melalui Undang-Undang 14 Tahun 1997. Kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sesuai dengan

¹ Mas Rahmad, *Perlindungan Hukum Merek Menurut Undang Undang 15 Tahun 2001*, Jurnal Yuridikas, Volume 19, No. 5, 2004.

Dasar hukum *lex posterior derogat legi priori* yang menyatakan hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex prior*), maka peraturan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Yang dimaksud dengan Merek berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah:

“Tanda yang 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 produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bersama bahwa merek adalah suatu tanda yang menjadi pembeda dari suatu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan oleh suatu perusahaan.

Merek sebagai suatu bagian penting dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) tentunya akan dilindungi dalam penggunaan dan pemakaiannya dengan syarat harus didaftarkan terlebih dahulu. Adapun tujuan dari pendaftaran merek adalah untuk mendapatkan hak atas merek tersebut. Pengertian hak atas merek sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah:

“Hak khusus atau hak eksklusif (exclusive rights) 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.”

Menurut Gatot Supramono, yang dimaksud dengan hak khusus atau hak eksklusif (*exclusive rights*) adalah hak pribadi dari pemilik merek dalam menggunakan mereknya. Di mana pihak lain tidak dapat menggunakan hak atas merek tanpa seizin (menggunakan sistem lisensi) dari pemilik merek (Supramono, 1996).

Kegunaan pendaftaran merek selain sebagai alat bukti yang sah ketika terjadinya sengketa merek, melainkan juga menjadi dasar untuk melihat apakah merek yang dimohonkan mempunyai persamaan pada pokoknya maupun

keseluruhannya dengan merek yang telah dimohonkan oleh orang lain terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis.² Hal ini sejalan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan, bahwa:

“Suatu permohonan pendaftaran merek yang dapat ditolak yaitu jika merek tersebut bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, tanda-tanda yang tidak memiliki suatu daya pembeda, dan memiliki persamaan pada pokoknya, merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang dan atau jasa yang akan didaftarkan.”

Artinya, syarat-syarat tersebut haruslah dipenuhi terlebih dahulu oleh siapa saja yang ingin mendaftarkan suatu 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 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.³

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. Penggunaan Asas *First To File* merupakan penerapan dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang

² Bambang Kesowo, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia*, Makalah, Disampaikan dalam sambutan arahan Seminar Nasional Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan-Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia-United States Information Service, di Bandung pada tanggal 26 September 1998 (Bandung: Fakultas Hukum UNPAR).

³ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Himpunan Keputusan Merek Dagang*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), hlm. 33.

menyatakan, bahwa “*Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.*”

Berbicara mengenai merek terkenal, di atas merek biasa (*normal mark*) terdapat merek yang memiliki 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*). Suatu merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal “*well-known mark*” apabila memenuhi beberapa kriteria sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan:

“..memperhatikan 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 disertai bukti pendaftaran merek di berbagai negara di dunia.”

Terdapat 2 (dua) cara dalam upaya perlindungan merek terkenal yaitu dengan cara perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum 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. Sebagai contoh Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang merupakan bentuk dari perlindungan hukum represif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk membahas serta mengkaji penelitian ini lebih mendalam dan eksplisit dengan judul penelitian **ANALISIS ASAS *FIRST TO FILE* DALAM KASUS SENGKETA HAK MEREK TERKENAL *CROISSANT 7 DAYS* (STUDI KASUS PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT NOMOR 71/PDT.SUS-MEREK/2020/PN.NIAGA.JKT.PST).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dalil para pihak yang menjadi pertimbangan hakim atas penerapan Asas *First To File* dalam perkara hak merek terkenal *croissant* “7 DAYS” dan merek *croissant* “5 DAYS”?
2. Bagaimana pembatalan pendaftaran merek “5 DAYS” dalam putusan nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?

C. Kerangka Berpikir



Gambar 1: Kerangka Berpikir

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dalil para pihak yang menjadi pertimbangan hakim atas penerapan Asas *First To File* dalam perkara hak merek terkenal *croissant* “7 DAYS” dan merek *croissant* “5 DAYS”.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pembatalan pendaftaran merek “5 DAYS” dalam putusan nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap setelah diselesaikannya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan menambah literatur dalam ilmu pengetahuan hukum, utamanya dalam bidang persaingan usaha yang dapat menjadi masukan dalam rangka pembangunan nasional di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) terkhusus pada sengketa merek agar dapat menciptakan pasar usaha yang sehat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan sumber informasi bagi masyarakat umum dan pihak-pihak yang terlibat, seperti pelaku usaha untuk dapat segera mendaftarkan merek dagangannya guna memberi perlindungan dan kepastian hukum agar dapat bersaing di dunia usaha dan bagi pemegang merek bahwa mereka adalah pemegang hak eksklusif dari merek yang didaftarkan sehingga mereka bebas melakukan apapun terhadap hak yang dimilikinya selama tidak melanggar hukum.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian yang berjudul: “Analisis Asas *First To File* Dalam Kasus Sengketa Hak Merek Terkenal *Croissant 7 Days* (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)”, diperlukan data-data yang akurat. Adapun data-data tersebut diperoleh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Dalam pendekatan yuridis normatif di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴ Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁵ Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi di dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut (Sugiono, 2019; 29) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian ini akan menjabarkan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian mengaitkannya dengan teori-

⁴ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 118.

⁵ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1984), hlm 20.

teori hukum positif yang sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber Data

Terdapat dua sumber data dalam suatu penelitian, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (data sekunder). Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia.⁶ Data sekunder dapat berbentuk tulisan, tabel atau gambar berupa peraturan perundang-undangan, hasil tulisan para pakar, hasil pengukuran, dan lain sebagainya. Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan beserta hierarkinya.⁷ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 - b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek; dan
 - c. Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur ilmu hukum dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.⁸ Adapun bahan

⁶ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 65.

⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1995), hlm. 67.

⁸ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2009), hlm. 35.

hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa buku dan literatur, jurnal, pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, dan karya hukum ilmiah lainnya.

- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti abstrak, penerbitan resmi pemerintah, notulen resmi, majalah ilmiah, dokumen, kamus, ensiklopedia, dan *website* yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu Analisis Asas *First To File* Dalam Kasus Sengketa Hak Merek Terkenal *Croissant 7 Days* (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst).⁹

b. Jenis Data

Terdapat dua macam jenis data pada umumnya dalam penulisan suatu penelitian yaitu data kuantitatif dan data kualitatif, penulis lebih memfokuskan pada data kualitatif dalam melakukan analisis ini. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.¹⁰

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini memerlukan data untuk memecahkan masalah. Data yang diperoleh haruslah data yang akurat. Dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian. Adapun metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah metode *library research* atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya di sana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan.¹¹

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 68.

¹⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), hlm. 2.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 225.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya.¹² Melalui proses data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dijawab.¹³

G. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini akan disusun sebagai penulisan hukum berupa penulisan studi kasus yang berjudul “ANALISIS ASAS FIRST TO FILE DALAM KASUS SENGKETA HAK MEREK TERKENAL *CROISSANT 7 DAYS* (STUDI KASUS PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT NOMOR 71/PDT.SUS-MEREK/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)” yang mengacu pada Buku Panduan Tugas Akhir Penulisan Hukum Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penyusunan penulisan studi kasus terbagi menjadi 6 (enam) bab dengan uraian sistematika, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada BAB ini disajikan Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Tujuan, Manfaat, Metode Penelitian (Memuat: Metode Pendekatan Permasalahan, Spesifikasi Penelitian, Sumber dan Jenis Data, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data) dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada BAB ini disajikan tentang Asas-asas hukum, norma-norma hukum, teori-teori hukum, berbagai konsep dan pendapat yang berhubungan dengan

¹² Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 51.

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 195-196.

asas hukum, norma hukum atau teori hukum yang benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta atau kasus yang sedang diteliti pada BAB III.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di dalam bab ini data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan.

Bab IV Penutup

BAB ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai di dalam masing-masing bab sebelumnya, yang terdiri dari Simpulan dan Saran.