

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya pengaruh globalisasi dalam kehidupan masyarakat mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat baik di bidang sosial, ekonomi dan budaya. Perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi menjadikan kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam perkembangan dunia bisnis pun banyak sekali persaingan yang terjadi, terutama terkait merek dagang.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* yang memiliki pengertian hak yang dimiliki oleh penemu/pencipta secara eksklusif (khusus) sebagai halnya aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru dari penemu/pencipta.¹ Merek merupakan termasuk bagian penting dari kelancaran dan pengembangan perdagangan barang dan jasa yang terjadi pada era globalisasi, karena merek adalah bagian karya dan wujud intelektual yang harus dilindungi. Hak merek dagang dapat berfungsi sebagai lambang yang membedakan barang atau jasa yang diperdagangkan suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain (*product identity*), instrument promosi dagang (*means of trade promotion*), kualitas dari barang atau jasa (*quality guarantee*), dan penunjukan atas barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*).²

¹ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 16

² Agus Mardianto, 2011, *Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak Penerima Lisensi Merek Menurut UU No.15 Tahun 2001*, Universitas Jendral Soedirman, hal. 1

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa pengertian merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Penerapan prinsip *first to file* ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong para pemilik merek untuk segera mendaftarkan merek mereka guna melindungi hak-hak mereka. Prinsip *first to file*, para pemilik merek diharapkan lebih proaktif dalam melakukan pendaftaran merek, sehingga dapat melindungi merek mereka dari penggunaan atau pendaftaran oleh pihak lain.

Penerapan prinsip *first to file* dalam pendaftaran merek memiliki beberapa manfaat. Pertama, sistem ini mendorong para pemilik merek untuk segera mendaftarkan merek mereka setelah merek tersebut diciptakan atau digunakan secara komersial. Dengan demikian, pemilik merek dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap merek mereka dan mencegah pihak lain mengklaim hak tersebut. Kedua, sistem *first to file* memudahkan proses pendaftaran merek dengan menyederhanakan prosedur dan mengurangi birokrasi. Para pemilik merek dapat mengajukan pendaftaran mereka ke lembaga yang berwenang dengan proses yang relatif cepat dan efisien. Hal ini memungkinkan para pemilik merek untuk segera memulai dan melindungi aktivitas bisnis mereka tanpa harus menunggu lama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun,

penting untuk diingat bahwa penerapan prinsip *first to file* juga memiliki beberapa risiko. Salah satu risikonya adalah kemungkinan adanya pendaftar yang dengan sengaja mendaftarkan merek yang sudah digunakan oleh pihak lain, dengan tujuan untuk mengambil keuntungan atau merugikan pemilik asli merek. Untuk mengatasi risiko ini, beberapa negara juga menerapkan prinsip "*good faith*" atau "niat baik" dalam menilai pendaftaran merek, sehingga mencegah penyalahgunaan sistem *first to file*.

Peran kedudukan merek yang memiliki peran penting dalam dunia perdagangan untuk mengenal suatu merek tersebut maka dalam hal ini sangat penting juga memberikan perlindungan terhadap merek yang apabila semakin terkenalnya merek perusahaan tersebut secara luas di masyarakat, maka memungkinkan terjadinya para pesaing yang tidak beriktikad baik dengan cara pembajakan, meniru merek, atau bahkan dengan pemalsuan untuk memperkaya diri sendiri dalam kurun waktu singkat.³

Secara keseluruhan, penerapan prinsip *first to file* dalam pendaftaran merek bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mendorong pendaftaran merek yang lebih proaktif, dan menyederhanakan proses pendaftaran. Dengan sistem ini, pemilik merek dapat lebih efektif melindungi hak-hak mereka dan membangun merek yang kuat dan berdaya saing di pasar. Merek merupakan salah satu aspek yang berkaitan dengan haki, yang biasanya berikatan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Penerapan prinsip *first*

³ Agus Mardianto, 2010, Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga, *Jurnal Dinamika Hukum*, hal.44

to file juga mendorong pemilik merek untuk segera mendaftarkan merek mereka setelah diciptakan atau digunakan secara komersial.⁴ Dalam sistem ini, para pemilik merek harus aktif dan proaktif dalam melindungi merek mereka dengan mengajukan pendaftaran sesegera mungkin. Dengan demikian, sistem ini memberikan insentif bagi pemilik merek untuk melindungi merek mereka dan menghindari risiko kehilangan hak merek akibat pendaftaran oleh pihak lain.

Masalah merek menjadi sangat penting jika ditinjau dari aspek hukum, tidak dapat disangkal di Indonesia permasalahan penggunaan merek oleh pihak yang tidak memiliki hak sering terjadi seperti kasus dari penggunaan merek dagang Mohindar H B selaku penggugat dengan PT. Manggala Putra Perkasa, karena menurut Bapak Mohindar, PT PRLI tidak beritikad baik dalam mendaftarkan merek dagang tersebut, Bapak Mohindar mengajukan gugatan pada tanggal 22 Agustus 2022. Mohindar HB selaku pemegang pengalihan merek dari Jon Whiteley pada tahun 1986 dengan nomor pendaftaran merk 173934 di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggugat merk dagang Polo by Ralph Lauren yang digunakan perusahaan produksi kaos Polo di Indonesia yakni PT Polo Ralph Lauren Indonesia (PT PRLI) dan pemegang Merk Polo lainnya dari PT Manggala Putra Perkasa (PT MPP) serta atas nama Fahmi Babra. Suatu merek dapat digugat pembatalan pendaftaran merek yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan berbagai alasan yang terdapat pada pasal 4, pasal 5, atau pasal 6 uu merek. Pembatalan pendaftaran merek dilakukan dengan

⁴ Tim Lindsey, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, hal. 3

mencoret merek yang bersangkutan daftar umum merek. Akibat dari dibatalkannya dan dihapuskannya pendaftaran merek yaitu berakhirnya perlindungan hukum merek yang bersangkutan.⁵

Dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul Pendaftaran Hak Merek Berdasarkan Penerapan Prinsip *First To File* (Studi Kasus Perkara Nomor 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya yaitu Bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam pendaftaran merek dagang sesuai dengan prinsip first to file ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian hukum ini, berdasarkan latar belakang yang di atas yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dalam pendaftaran merek dagang sesuai dengan prinsip first to file.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis dapat melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan untuk memperluas wawasan dan pandangan mahasiswa terhadap Pendaftaran Hak Merek Berdasarkan Penerapan Prinsip *First To File*;

⁵ Agus Mardianto, *Loc Cit*, hal.3

2. Bagi almamater, merupakan salah satu Catur Dharma perguruan tinggi khususnya Hukum Lingkungan mengenai pengawasan pemerintah terhadap Pendaftaran Hak Merek Berdasarkan Penerapan Prinsip *First To File*.

1.5 Metode Penelitian

Dengan menjamin penelitian ini dengan keabsahan oleh sebab itu digunakan metode yang sesuai. Dengan hal ini metode yang digunakan penulis untuk penelitian hukum ini yaitu :

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan kasus adalah dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Undang-undang (*statute approach*) adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁶

Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa merek, yaitu : Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 84/Pdt.Sus- HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan Keempat, hal. 93

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan merek.

1.5.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Normatif sendiri memiliki sebuah makna yaitu bentuk metode penelitian atas aturan-aturan perundangan yang baik ditinjau dari hirarki perundang-undangan maupun secara harmoni atau horizontal.⁷ Jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang dilakukan dengan mengkaji studi dokumen menggunakan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, yuridprudensi, teori hukum, dan pendapat sarjana. Dalam penelitian ini dilakukan penelitian terhadap Putusan Nomor 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

1.5.3 Bahan Hukum

Data yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian hukum ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan. Data sekunder dapat diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen, dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan

⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hal. 30

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan pustaka atau pun literatur ilmu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸

Berikut sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :⁹

1. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat secara umum yang dalam hal ini adalah perundang-undangan atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 - b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek;
 - c. Putusan PN Nomor 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst.
2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa literatur hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal penelitian hukum, artikel hukum baik media cetak maupun media massa yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

⁸ *Ibid*, hlm. 151

⁹ *Ibid*, hlm. 82

sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan *Website*.

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi pustaka, yaitu pengkajian informasi tertulis dengan mempelajari bahan-bahan pustaka mengenai hukum yang bersal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan peneltian ini. Studi pustaka dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku, publikasi, dan hasil penelitian yang berhubungan serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.
2. Studi dokumen, adalah studi yang dilakukan dengan mengakaji informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasi secara umum tetapi diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dalam peneltian ini adalah dengan mengkaji dokumen putusan Nomor 84/Pdt.SusHKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst.