

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia dagang telah mengalami kemajuan dalam skala nasional maupun internasional. Hal ini membuat objek perdagangan lebih di perhatikan oleh para pelaku bisnis. Era globalisasi yang menyebabkan arus barang berputar sangat cepat dan luas, sebuah merek dapat sebagai identitas asal sekaligus kualitas produk dan jasa yang di perdagangan tersebut.¹ Merek merupakan bagian dari perdagangan, karena dengan adanya merek itu sendiri dapat mewujudkan suatu nilai atau kualitas dari barang itu sendiri. Salah satu wujud karya intelektual ialah merek dengan perannya yang sangat penting terhadap lancarnya dalam kegiatan produk yang diperdagangkan dalam perkembangan era globalisasi saat ini. Merek dalam hal ini sebagai objek daripada beberapa hak subjek hukum yang tentu sangat melekat sebagai perlindungan hukum di dalamnya.²

Hak atas merek merupakan serangkaian hak sekaligus perlindungan hukum terhadap pemegang merek secara sah sebagai hak kekayaan intelektual (HKI). Merek di daftarkan di Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) wilayah setempat dan pengesahan kepemilikan hak merek yaitu oleh Ditjen

¹ Nur Febry R., Budiningsih, Catharina Ria, "Analisis Hukum Penghapusan Merek IKEA", *Jurnal Syiar Hukum UNISBA*, Vol.15, No. 2, 2017, hlm. 140.

² A. Sutedi, "*Hak Kekayaan Intelektual*", Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 17.

HKI. Merk adalah bagian dari strategi bisnis bagi produsen yang berkaitan dengan citra baik dari perusahaan itu sendiri. Mustahil bagi produsen terhadap merek yang tidak di gunakan sebagai identitas atas barang yang di produksi atau pemberian jasanya.

Hak merek sejatinya adalah memiliki sifat sebagai hak khusus yang diberikan oleh negara terhadap pemilik merek dalam rangka diperbolehkannya merek tersebut digunakan atau suatu izin terhadap orang dalam masyarakat luas yang ditetapkan agar dapat menggunakannya. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa mekanisme pendaftaran merek adalah suatu hal yang wajib (*compulsory*). Merek yang sudah didaftarkan dengan baik, akan menimbulkan hak atas merek kali pertama terhadap pemiliknya, yang mana dapat disebut dengan *first to file*. Merek yang didaftarkan berdasarkan sistem konstitutif adalah syarat yang tidak dapat diganggu gugat guna mendapatkan hak merek sekaligus perlindungan hukum di dalamnya. Hal tersebut tentu melahirkan hak eksklusif terhadap pemilik merek.³ Pelanggaran yang terjadi terhadap merek yang terdaftar tidak hanya dapat terjadi atas dasar modus pemalsuan barang atau jasa dengan menyerupai aslinya, melainkan hal tersebut juga dapat terjadi terhadap merek terdaftar lainnya yang telah sah pula di daftarkan.

³ Michelle Nathania dan Ariawan, “Analisis Konsepsi Asas *First to File* dalam Pembatalan Merek Terdaftar (Contoh Kasus: Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 999k/Pdt.Sus-Hki/2019 dan Putusan Pengadilan Negeri No. 15/Pdt.Sus-Merek/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, No. 2, Desember 2020, hlm. 1426-1427.

Merek pada dasarnya merupakan suatu kreasi dari pemikiran manusia yang pemberian perlindungan hukum atas hal tersebut sangatlah penting.⁴ Wujud perlindungan hukum tersebut ialah adanya pengaturan tentang merek secara spesifik, proses penegakan hukum dengan baik, dan jaminan yuridis sebagai pencegahan beberapa pelanggaran hak merk yang dimiliki perusahaan setelah dilakukan permintaan atau permohonan pendaftaran. Merek ketika berhasil terdaftar, tidak menutup kemungkinan kemudian muncul merek baru lainnya dengan memiliki kesamaan dengan merek yang sudah didaftarkan. Hal tersebut keduanya pun terkadang juga telah terdaftar secara resmi di Ditjen HKI. Pihak pertama kali yang memiliki merek apabila tau hal tersebut, gugatan dapat diajukan terhadap Ditjen HKI tentang munculnya merek baru tersebut memiliki persamaan dengan merek yang telah di daftarkannya

Berdasarkan kasus PT. Supra Teratai Metal (PT. STM) melawan PT. Wiharta Prametal (PT. WP), terlihat bahwa terdapat sengketa merek dan logo PT. Wiharta Prametal yang memiliki kemiripan dengan PT. Supra Teratai Metal sebagai perusahaan yang lebih dahulu berdiri dan mendapatkan sertifikat HKI secara sah sebagai kepemilikan merek tersebut. PT. Supra Teratai Metal telah berdiri sejak 1990, yang mana tentu lebih awal daripada PT. Wiharta Prametal yang baru berdiri pada tahun 1993. PT. Supra Teratai Metal pada 9 Januari 2020 mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya yang nomor perkaranya

⁴ Sudaryat, dkk, "*Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku*", Bandung: Oase Media, 2010, hlm. 15.

ialah 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Sby. Pemilik PT. Supra Teratai Metal dengan hal ini perusahaannya telah memperoleh sertifikat merek yang sah dari Ditjen HKI. PT. Wiharta Prametal dianggap menggunakan dan menciptakan merek yang sama dengan PT. Supra Teratai Metal dengan diduga adanya itikad tidak baik dari munculnya merek yang serupa tersebut. Kasus ini dinilai sangat merugikan PT. Supra Teratai Metal sebagai pendaftar pertama sekaligus pemilik pertama kali atas merek secara sah yang sejatinya hukum harus melindungi pihak tersebut.

Penulis berdasarkan uraian diatas, meneliti yang mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK TERDAFTAR ATAS DASAR ASAS *FIRST TO FILE* (Studi Kasus PT. Supra Teratai Metal Melawan PT. Wiharta Prametal)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah yang dipertimbangkan Hakim pada Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Sby, merupakan implementasi dari asas *first to file*?
2. Bagaimana hukum melindungi para pihak dalam Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Sby, jika dikaitkan dengan asas *first to file*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Sby, kaitannya dengan pengimplementasian asas *first to file* dapat diketahui.
2. Mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Sby, jika dikaitkan asas *first to file*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sisi Teoritis
 - a. Teori dapat diimplementasikan berdasarkan yang telah di dapatkan Penulis dalam menempuh perkuliahan.
 - b. Penambahan ilmu hukum terutama terkait dengan hukum melindungi pemilik merk terdaftar atas dasar asas *first to file*.
2. Sisi Praktis
 - a. Menjadi referensi literatur bagi pembaca terkait dengan hukum melindungi terhadap pihak yang memiliki merk yang telah didaftarkan berdasarkan asas *first to file*.
 - b. Berguna untuk membantu memberikan informasi dan pemahaman terkait perlindungan hukum bagi pemilik merk terdaftar atas dasar asas *first to file*.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.5.1.1. Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan yang berkaitan dengan harkat sekaligus martabat dan menimbulkan hak asasi manusia yang diakui bagi seseorang sebagai subjek hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku merupakan definisi dari perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan sekaligus di dalamnya terdapat perlindungan hak asasi manusia dari suatu masalah yang diatur di dalam suatu ketentuan hukum. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia tentu dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Rakyat sisi Barat memiliki konsepsi yang sumbernya ialah *rechtstaat* sekaligus *rule of the law*. Konsepsi tersebut dalam hal ini digunakan sebagai kerangka berfikir dengan tetap berlandaskan Pancasila.

Perlindungan hukum kepada pemerintah dalam bertindak pada prinsipnya ialah tumpuan dan sumbernya berasal dari hak-hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi dengan dibatasi dengan adanya kewajiban masyarakat maupun pemerintah itu sendiri.⁵ Perlindungan hukum diberikan terhadap subjek hukum dalam kesatuan perangkat hukum secara tertulis maupun tidak tertulis

⁵ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Huges, “*Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*”, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hlm. 72-73.

yang dapat bersifat preventif maupun represif. Hal ini menjadikan gambaran dari fungsi hukum itu sendiri sebagai suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian terhadap masyarakat di dalamnya.⁶

Perlindungan secara preventif memiliki tujuan sebagai pencegahan sengketa di kemudian hari. Hal ini mengarahkan pemerintah untuk bertindak dengan hati-hati di setiap pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan secara represif dalam hal ini bertujuan sebagai penyelesaian sengketa sekaigus penanganan di pengadilan.⁷ Perlindungan secara represif merupakan langkah akhir yang memberikan hukuman denda sebagai sanksinya serta hukuman tambahan dan/atau penjara apabila telah terjadi sengketa.

1.5.1.2. Perlindungan Hukum Pandangan Para Ahli

Satjipto Rahardjo berpendapat tentang perlindungan hukum ialah upaya perlindungan kepentingan dengan meletakkan hak asasi manusia berupa kekuasaan bertindak dalam kepentingannya

⁶ Irza Mohamad, Skripsi: *Perlindungan Hukum bagi Pemilik Hak Cipta Lagu atas Pelanggaran Hak Cipta oleh Barcode Pooltable di hubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia no. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Bandung: Fakultas Hukum Unpas, 2017, hlm. 23-24.

⁷ Alfons Maria, Ringkasan Disertasi Doktor: *“Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual”*”, Malang: Universitas Brawijaya, 2010, hlm. 18.

yang ada tersebut.⁸ Menurut C.S.T. Kansil ialah segala kewajiban pemberian upaya hukum oleh aparat penegak hukum agar dapat memberikan rasa aman dari berbagai permasalahan dari arah manapun.⁹ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa harkat martabat yang dilindungi, termasuk beberapa hak asasi manusia dalam diri subjek hukum yang diakui, merupakan bentuk perlindungan hukum. Hal ini dilakukan berdasarkan serangkaian ketentuan peraturan perundang-undangan yang sekaligus dapat melindungi suatu hal lainnya.¹⁰ Menurut Muchsin, kegiatan perlindungan individu sekaligus penyesuaian nilai dan/atau kaidah dalam tindakan untuk menciptakan ketertiban kehidupan masyarakat ialah merupakan maksud dari perlindungan hukum itu sendiri.¹¹

1.5.2. Tinjauan Umum Merek

1.5.2.1. Definisi Merek

Merek berdasarkan KBBI memiliki arti tanda pengenal pada barang untuk menyatakan nama oleh pengusaha (pabrik, produsen dan sebagainya).¹² Merek berdasarkan Pasal 1 pada angka 1

⁸Satjipto Rahardjo, *“Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia”*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 121.

⁹C.S.T Kansil, *“Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia”*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 40.

¹⁰Philipus M. Hadjon, *“Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 25.

¹¹Muchsin, Disertasi S2: *“Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

¹²KBBI, Merek, <http://kbbi.web.id/merek>, diakses pada tanggal 24 November 2021.

dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merupakan tampilan grafis berwujud gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, dan warna yang disusun. Merek sebagai tanda dengan memiliki bentuk-bentuk dimensi 2 (dua) dan/atau 3 (tiga), suara, hologram, atau keduanya digabungkan guna pembeda produk hasil dari produksi dagang oleh subjek hukum.

Merek berguna sebagai pengenal produk agar memiliki aspek berbeda antara beberapa produk yang subjek hukum telah hasilkan. Pembeda sangatlah memiliki peran penting yang kemudian digunakan dalam bagian serangkaian kegiatan produksi dan perdagangan.¹³ Hal ini dikarenakan pendaftaran merek memiliki kaitan yang erat dengan hak eksklusif yang diberikan negara berdasarkan suatu nama dan/atau simbol kepada pemilik usaha sebagai subjek hukum.

1.5.2.2. Pengertian Asas dalam Merek

Asal Bahasa Asas ialah Arab yaitu *asasun*, artinya dasar, basis, dan pondasi. Asas apabila di kaitkan dengan sistem berpikir ialah sebagai dasar landasan dalam berpikir. Asas menurut A.W. Munawir ialah tidak berbedaa dengan *ussu* atau *al-ussu* dan *asasu*

¹³ Suyud Margono & Lingginus Hadi, “*Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*”, Jakarta: Novirindo Pustaka Mandiri, 2002, hlm. 27.

atau *al-asasu*, yang jamaknya ialah *isaasu*. Asas artinya sebagai awalan atas suatu bangunan, *muftadau kullu saiin* yang artinya ialah perawalan suatu hal, dan *al-qaaid* yang memiliki arti sebagai pangkal, dasar, fundamen, dan pondasi. Asas jika dihubungkan dengan hukum ialah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir. Asas dalam hal ini juga dapat dijadikan sebagai alasan dalam suatu pendapat hukum seperti dalam hal penegakan hukum.¹⁴

Asas juga sering dimaknai sebagai suatu dasar atau suatu kaidah/hukum paling dasar. Asas menurut istilahnya dimaknai sebagai suatu acuan dalam berpikir untuk mengambil keputusan penting. Sama halnya juga dengan adanya asas dalam pengaturan Tentang Merek sebagai suatu yang mendasari adanya kaidah atau hukum yang mengatur tentang Merek dengan segala sanksi dan perlindungannya.

1.5.2.3. Macam-macam Asas Dalam Merek

Macam-macam Asas dalam merek berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ialah sebagai berikut:

¹⁴ Munawir A.W., “*Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*”, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hlm. 44.

1) Asas *First to File*

Merek di Indonesia tentunya berlandaskan hukum dengan sistem *first to file*. Sistem tersebut digunakan pada pemberian merek yang di daftarkan. Asas ini memiliki arti kaitannya dengan pendaftaran merek yang diberikan hanya kepada pihak dengan terlebih dulu telah permohonan merek untuk di daftarkan telah di ajukan. Negara tentu tidak akan melakukan pemberian daftar atas merek dengan kesamaan merek pihak lain yang sudah lebih dulu mengajukan untuk keperluan produk yang jenisnya sama. Makna dari *first to file* ialah subjek hukum ketika lebih dahulu memohon merek untuk di daftarkan, tentu akan mendapat prioritas pendaftaran merek sekaligus pengakuan sebagai pihak secara sah yang memiliki merek. Merek yang di daftarkan di Indonesia ialah ada sejak Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 1992 tentang Merek, yang sistemnya ialah konstitutif seperti saat sekarang pendaftar pertama kali berdasarkan itikad baik mendapatkan hak untuk di lindungi hukum.¹⁵ Prinsipnya dalam penerimaan atas merek ialah pendaftar yang lebih dulu,

¹⁵ Rachmadi Usman, “*Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*”, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 320.

tentu akan diterima pendaftarannya tanpa melihat latar belakang penggunaan merek.

2) Asas *First to Use*

Sistem deklaratif memfokuskan terhadap subjek sebagai pemakai yang pertama atau biasa disebut dengan *first to use*. Prinsip yang digunakan dalam hal ini ialah merek kali pertama yang dimiliki suatu pihak, berdasarkan sudut pandang hukum tentu sekaligus terdapat hak merek terkait. Merek yang didaftarkan hanyalah dilihat sebagai sangkaan hukum, yang mana pihak pertama yang telah mendaftarkan memiliki konsekuensi hukum bahwa dapat dinyatakan secara sah hingga terjadi pembuktian sebaliknya. Sistem pendaftaran merek secara deklaratif sejatinya bukan merupakan suatu keharusan.

Tujuan pendaftaran merek hanya sebagai bahan pembuktian guna menunjukkan bahwa pendaftar merek merupakan pengguna pertama atas merek tersebut. Pemakai pertama dalam hal ini tentu berhak atas kepemilikan merek. Saidin berpendapat bahwa, sistem deklaratif di dalamnya terdapat hak merek subjek hukum dengan tidak secara formal saja merek yang telah didaftarkan, tetapi haruslah subjek hukum dengan kesungguhan terhadap pemakaian merek. Subjek hukum yang

memiliki kesungguhan dalam pemakaian merek tentu tidak dapat dihentikan oleh subjek hukum lainnya begitu saja.¹⁶

3) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik yaitu adanya suatu merek yang tidak bisa di daftarkan berdasarkan itikad tidak baik. Pelanggaran ketentuan asas itikad baik ialah seperti adanya merek yang digunakan dengan tidak adanya izin dari pihak yang memiliki merek terdaftar, sesuai termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dasar kaidah peniruan merk ialah Pasal 21.

Subekti berpendapat bahwa asas ini adalah utama dalam perjanjian.¹⁷ Perjanjian dengan itikad baik maksudnya ialah di laksanakannya perjanjian dengan di dasari ketentuan hukum yang berlaku.¹⁸ Syarat pemohon merek yang di daftarkan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ialah harus di dasari dengan iktikad baik. Niat menumpang, menyontek, atau menjiplak merek yang telah ada pemiliknya haruslah dibuang jauh-jauh.

¹⁶ Saidin, "*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, cetakan ke-3, 2014, hlm. 329-330.

¹⁷ Subekti, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*", Jakarta: Intermasa, Cet. XXVIII, 1996, hlm.41.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 41.

Itikad baik sudah diakui secara internasional, yang mana terbukti telah terdapat dasar yang melandasi dalam Konvensi Wina 1969 pada konsiderannya, yang mengatur bahwa beberapa prinsip yang disetujui, bebas, itikad baik, dan menepati janji, diakui secara universal. UNIDROIT (*The International Institute for the Unification of Private Law*) dalam Pasal 1.7. juga terdapat pernyataan tentang itikad baik yang berbunyi bahwa semua tindakan subjek hukum harus sesuai dengan itikad baik dan transaksi secara adil dalam perdagangan internasional serta kewajibannya tidak boleh dikecualikan atau dibatasi.¹⁹

1.5.2.4. Pengertian Sanksi Dalam Undang-Undang Merek

Sanksi merupakan hukuman yang diberikan atas dasar kegagalan dalam mematuhi segala aturan yang ada. *Black's Law Dictionary Ed. 7* telah mendefinisikan sanksi merupakan tindakan menghukum atau memaksa atasagalnya mematuhi hukum, aturan, atau perintah.²⁰

¹⁹ Cindawati, "Prinsip Good Faith (Itikad Baik) dalam Kontrak Bisnis Internasional", *Mimbar Hukum*, Vol. 26, No.2, Juni 2014, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2014, hlm. 191.

²⁰ Rocky Marbun, dkk., "*Buku Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum & Perundang-undangan Terbaru*", Jakarta: Visimedia, 2012, hlm. 127.

Ketentuan sanksi sebagai wujud perlindungan merek. Sanksi diberikan atas terjadinya pelanggaran terhadap hak merek. Penyelesaian hukum didalamnya terdapat sanksi berupa:

- 1) Ketentuan pidana dengan ancaman pidana terhadap subjek hukum sebagai pengguna merek dengan memiliki kesamaan. Tindak pidana dalam bidang merek ialah dilarangnya suatu perbuatan, yang pada akhirnya diberikan ancaman hukuman kejahatan atau pelanggaran sesuai dengan ketentuan Bab XVIII pada Pasal 100 dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 2) Ketentuan dengan sanksi berupa ganti rugi yang diatur dalam Pasal 81 pada ayat (3) dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan di dalamnya terdapat tentang gugatan ganti rugi;
- 3) Ketentuan administrasi yang berupa penolakan atas permohonan atau dihapuskannya oleh kantor merek yang berwenang atas merek yang dilakukan pendaftaran.

1.5.2.5. Bentuk Sanksi Dalam Merek

Bentuk sanksi yang akan didapatkan dalam adanya pelanggaran suatu hal terhadap kepemilikan merek tertuang pada

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai berikut:

- 1) Adanya Pembatalan dan pencoretan yang dituliskan secara lengkap beserta alasannya atas gagalnya merek yang dimohonkan pendaftaran tersebut (Pasal 68 pada ayat (3));
- 2) Hapusnya merek yang telah terdaftar atas dasar pengajuan pemilik merek kepada Menteri (Pasal 72 Ayat (1));
- 3) Adanya sanksi berupa diajukannya tuntutan dalam penggugatan ganti kerugian dan/atau diberhentikannya segala tindakan terkait merek yang digunakan (Pasal 83);
- 4) Terdapat sanksi berupa penjara dan denda dalam ketentuan ancaman pidana (Pasal 100).

Wujud perlindungan merek dalam kasus-kasus pelanggaran merek, ditunjukkan dengan beberapa hal yaitu:²¹

- 1) Merek yang reputasinya baik dan terkenal;
- 2) Persamaan terhadap merk pada pokoknya ialah dikhususkan terhadap produk bukan sejenis;
- 3) Merek di gunakan dengan adanya sifat hak yang kabur.

²¹ Thomas Mc. Carthy, "*Trademark and Unfair Competition*", (US: 4ed., West Group, 2000, hlm. 20.20.1.

1.5.3. Tinjauan Umum Tentang Pemilik Merek

Merek dikatakan sebagai suatu simbolis produk, sama dengan pengenalan suatu produk agar dapat dengan mudah dikenali oleh konsumen. Pemilik merek ialah subjek hukum yang telah mengajukan permohonan pendaftaran kepemilikan merek secara sah. Subjek hukum tersebut dapat berupa individu, badan hukum, atau dengan jumlah banyak (kepemilikan merek secara sama-sama). Hak merk merupakan hak eksklusif dikarenakan sifatnya yang bersifat pribadi bagi pemiliknya. Pemilik merek juga diberikan hak penggunaan merek secara individual sekaligus dapat melakukan pemberian izin terhadap pihak lain sebagaimana mestinya, seperti pemberian lisensi.²²

1.5.4. Tinjauan Umum Tentang Merek Terdaftar

Merk terdaftar adalah utama pada dunia merek dan mutlak untuk dilaksanakan. Merek apabila tidak didaftarkan, hukum yang melindungi didalamnya dengan sendirinya akan melebur. Merek terdaftar tentu telah melalui prosedur yang ada. Pendaftaran harus memenuhi syarat-syarat yang ada. Kurun waktu dengan paling lambat 10 (sepuluh) hari ketika tanggal persetujuan pendaftaran di mohonkan, akan ada pengumuman dari kantor merek atas hasil dari permohonan yang tercantum pada Berita

²² Ahmadi Miru, "*Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 11.

Resmi Merek dalam waktu 3 hari dengan pokoknya wajib dipahami oleh kalangan masyarakat dengan baik.²³

1.5.5. Tinjauan Umum Tentang Asas *First to File*

Sistem pendaftaran konstitutif terdapat prinsip penerimaan merek yang dikenal dengan *first to file*, maksudnya ialah hak pemberian merek kepada subjek hukum atas keberhasilan pertama kali melakukan pendaftaran merek. Pendaftar pertama tentu memiliki hak merek secara eksklusif dan pihak lain yang tidak berwenang tentu tidak dapat menggunakannya tanpa izin. Keunggulan *first to file* ialah dinilai memiliki potensi sebagai perwujudan beberapa hal yang dapat mempermudah penegakan hukumnya, di antara lain yaitu:

- a. Kepastian perlindungan terhadap pemilik merek yang memang berhak untuk hal tersebut;
- b. Pembuktian yang dapat di dasarkan atas fakta dalam pendaftaran yang merupakan keutamaan sebagai alat bukti; dan
- c. Dugaan-dugaan hukum agar kontroversi pihak yang mendaftarkan pertama dengan yang memakai pertama tidak terjadi.²⁴

²³ Richard Burton Simatupang, “*Aspek Hukum dalam Bisnis*”, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 112.

²⁴ Kholis Roisah, Tesis: *Implementasi Perjanjian TRIPs tentang Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Merek Terkenal (Asing) di Indonesia*, Semarang: UNDIP, 2001, hlm. 66.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan memfokuskan pengkajian penerapan peraturan perundang-undangan.²⁵ Fungsi dari penelitian yuridis normatif sejatinya agar dapat melihat hukum secara nyata berdasarkan pendekatan kualitatif. Data deskriptif dalam hal ini dapat dihasilkan secara sistematis dengan melakukan wawancara atau penggalian informasi guna mendapatkan data secara sistematis, faktual, dan akurat. Hal tersebut dapat berupa lisan dan tertulis.²⁶ Pendekatan peraturan perundang-undangan dalam hal ini digunakan.²⁷ Jenis penelitian dikaitkan hukum dalam melindungi pihak yang memiliki merek terdaftar atas dasar asas *first to file*.

1.6.2. Sumber Data

Data penelitian ialah berasal dari data yang sifatnya sekunder. Memperolehnya ialah dari peraturan perundang-undangan dan kepustakaan berdasarkan objek yang diteliti. Data sekunder bersumber dari beberapa bahan hukum seperti:

²⁵ Johnny Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm.295.

²⁶ Muhammad Fadhlul ilmi, “Perjodohan dan Kafa’ah Dalam Pernikahan Anggota LDII dan Lader DPD PKS”, *Jurnal of Family Studies*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 4.

²⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 23.

a. Primer

Autoritatif dengan baik, yang meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian lingkup internasional. Beberapa bahan hukum bersifat primer dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, (*Staatsblads* Tahun 1874 Nomor 23);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
4. Putusan Nomor: 01/Pdt.Sus.HKI/MEREK/2020/PN.Niaga.Sby;
5. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Paris Convention)
6. *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS Agreement)

b. Sekunder

Hal ini ialah terdiri beberapa kepustakaan mengenai prinsip dasar dan pandangan para ahli yang bersangkutan dengan objek penelitian.²⁸ Laporan penelitian termasuk skripsi, tesis, dan disertasi serta jurnal

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010, hlm. 182.

merupakan termasuk dalam kategori ini. Bahan hukum sekunder memiliki kegunaan sebagai petunjuk arah terkait langkah peneliti selanjutnya.²⁹

c. Tersier

Petunjuk sekaligus untuk menjelaskan atas primer dan sekunder di atas, yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dan majalah.³⁰

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan ini dimaksudkan guna memperoleh keperluan bahan hukum pada penelitian ini. Hal tersebut perolehannya ialah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Studi ini merupakan langkah awal di setiap penelitian hukum. Hal ini meliputi studi bahan primer, sekunder dan tersier.³¹ Sumber kepustakaan ialah berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen valid, jurnal, dan hasil penelitian lainnya. Studi kepustakaan dalam penelitian hukum normatif terdapat metode pengumpulan data terkait teori-teori hukum.³²

2. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan ialah tak berdasarkan arah atau tak berstruktur, yaitu berkomunikasi langsung dengan informan yang

²⁹ *Ibid.*, hlm.196.

³⁰ H. Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 106.

³¹ Amirudin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 68.

³² Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 107.

berkaitan langsung. Hal ini tentu dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara secara langsung dengan pihak Kemenkumham RI Kanwil Jatim.

1.6.4. Metode Analisis Data

Beberapa data perolehan kemudian harus mengolahnya agar jawaban hipotesa di dapatkan. Penelitian ini menggunakan deskriptif analitis dengan analisa data berdasarkan pendekatan kualitatif atas data primer sekaligus sekunder. Deskriptif analitis di dalamnya meliputi isi dan struktur peraturan perundang-undangan, yang guna isi atau makna aturan hukum dapat ditentukan, hingga dapat sebagai arahan penyelesaian masalah hukum dalam objek penelitian.³³

1.6.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di lakukan di berbagai Perpustakaan Fakultas atau Universitas lingkup UPN “Veteran” Jawa Timur dan perpustakaan umum lainnya. Penelitian juga di lakukan di Kemenkumham RI Kanwil Jatim yang beralamat di Jalan Kayoon No.50-52 Surabaya. Penelitian ini juga di lakukan di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus. Waktu penelitian yang dibutuhkan ialah selama 3 (tiga) bulan, yakni sejak bulan Desember 2021 hingga bulan Maret 2022.

³³ *Ibid.*, hlm. 107.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri menjadi beberapa kerangka yang terdapat bab-bab sekaligus sub bab di dalamnya. Penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK TERDAFTAR ATAS DASAR ASAS *FIRST TO FILE* (Studi Kasus PT. Supra Teratai Metal Melawan PT. Wiharta Prametal)”** terbagi menjadi 4 (empat) bab di dalamnya.

Pertama, pendahuluan yang isinya ialah gambaran penelitian secara umum penelitian. Bab ini terbagi menjadi enam sub-bab di dalamnya yang meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian.

Kedua, berisi pembahasan terkait pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Sby, dikaitkan implementasi asas *first to file*. Terdapat 2 (dua) sub-bab. Pertama tentang disposisi kasus pada sengketa merek PT. Supra Teratai Metal melawan PT. Wiharta Prametal. Sub bab kedua berisi tentang analisis yang dikaitkan dengan asas *first to file* berdasarkan Putusan Nomor 01/Pdt.Sus.HKI/MEREK/2020/PN.Niaga.Sby.

Bab Ketiga, membahas tentang perlindungan hukum para pihak dengan dikaitkan asas *first to file* yang berpacu pada Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Sby., yang membahas mengenai

upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Supra Teratai Metal, terkait adanya Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Sby.

Keempat, penutup meliputi kesimpulan dan saran atas pokok yang dipermasalahkan. Bab ini dijabarkan terkait kesimpulan berdasarkan beberapa bab sebelumnya, hingga terdapat pemikiran saran sesuai permasalahan dalam penelitian dengan diharapkan dapat memberikan manfaat atas adanya permasalahan dalam penelitian ini.