

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zaman yang berkembang menimbulkan banyak perusahaan atau orang yang memiliki usaha mengeluarkan ragam produk yang diciptakan melalui pendekatan inovatif serta ide-ide kreatif. Hal ini mengakibatkan peran merek pada produk tersebut memiliki signifikansi tinggi karena berperan bukan hanya sebagai penanda yang membedakan usaha, namun lebih jauh menjadi indikator kualitas serta alat promosi bagi jenis usahanya.¹ Perkembangan tersebut turut mendorong meningkatnya sifat konsumtif masyarakat, yang terlihat dari semakin banyaknya individu membeli barang-barang bermerek asing yang berharga mahal, sebagai penggunaan secara pribadi maupun dimanfaatkan kembali dalam aktivitas yang bernilai ekonomi.²

Penggunaan merek asing pada masa sekarang semakin banyak dilakukan oleh pelaku usaha. Tren ini tidak terlepas dari persepsi bahwa merek asing dapat memberikan daya tarik pasar yang lebih kuat dan potensi keuntungan yang lebih besar dibandingkan apabila mereka menggunakan merek yang dimiliki sendiri. Dengan memanfaatkan reputasi dan nilai jual yang telah melekat pada merek asing, pelaku usaha berharap dapat meningkatkan penjualan sekaligus memperluas jangkauan pasar. Namun tidak jarang

¹ Damar Ramadhanna Tanjung, *Penerapan Prinsip First to file Dalam Sengketa Merek Terkenal*, Law, Development & Justice Review, Vol.6, No. 2, 2023, hlm. 112.

² Sebastian Edward Mardianto, *Analisis Ketentuan Hukum dan Penerapan Sistem First to File dalam Kasus Pembatalan Merek Terdaftar*, Jurnal Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol. 7, No. 1, 2024, hlm. 150.

memanfaatkan merek asing yang diperuntukkan pada kegiatan ekonomi memberikan dampak positif bagi pemilik merek asing tersebut. Banyak sekali kasus terhadap sengketa merek terhadap penggunaan merek asing terutama dalam negeri. Sumber penyebab diantaranya adalah terjadinya pelanggaran terhadap merek asing di Indonesia adalah kelemahan sistem hukum dalam praktik penegakannya. Ketidaktegasan serta ketidakkonsistenan aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran merek menyebabkan mekanisme perlindungan hukum tidak berjalan optimal. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan persepsi negatif di masyarakat maupun pelaku usaha mengenai masih lemahnya kepastian hukum dalam negeri di ranah perlindungan merek. Diantara bentuk permasalahan merek yang kerap seringkali timbul yakni terkait merek asing dengan pendaftaran bukan dari pemilik aslinya yang memiliki hak. Tindakan tersebut menimbulkan berbagai konsekuensi hukum serta kerugian bagi banyak pihak, khususnya pihak pertama yang memegang kepemilikan merek. Dampak negatif yang diterima pemilik merek terdaftar (*registered trademark*) pada dasarnya mengarah pada terjadinya praktik persaingan tidak sehat (*unfair competition*), disamping itu, pihak lain yang turut terdampak adalah konsumen, karena mereka berpotensi membeli dan mengonsumsi sesuatu dengan memakai merek terkait, sehingga menyesatkan dan merugikan kepentingan mereka sebagai pengguna akhir.³

³ Benedictus Renny See, *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN PEMEGANG MEREK TERDAFTAR DARI PEMANFAATAN MEREK TERKENAL*, Jurnal Hukum Caraka Justitia, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 142.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MDIG), khususnya Pasal 100 ayat (1) dimana tertuang bahwa siapapun pengguna merek yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek terdaftar milik pihak lain pada barang atau jasa yang sama atau sejenis dapat dikenai sanksi pidana. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak eksklusif pemilik merek dan mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan ini secara implisit menegaskan adanya larangan untuk memakai merek asing atau merek terkenal pada produk lain yang di perdagangkan, apabila mereka bukan pemegang hak atas merek terkait. Namun demikian, penerapan Pasal tersebut hanya dimungkinkan apabila penggunaan merek tersebut memiliki kesamaan atas mereknya yang telah didaftarkan secara sah di hadapan otoritas yang berwenang, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DIRJEN KI).

Di Indonesia, mekanisme merek dagang maupun merek jasa untuk didaftarkan merujuk pada sistem *first to file*. Hal tersebut menyediakan legitimasi kepada individu atau badan hukum pertama yang mengajukan pendaftaran teruntuk jenis dan kategorisasi merek atau pada jasa khusus selaku pihak yang secara sah menguasai hak tersebut. Dengan demikian, yang pertama kali melakukan pengajuan permohonan maka memperoleh kepastian hukum dan legitimasi sebagai pemegang hak atas merek selama tidak terdapat keberatan, sanggahan, atau pihak lain yang membuktikan bahwa mereka memiliki hak yang lebih dulu. Status kepemilikan tersebut menjadi sempurna

setelah proses pendaftaran selesai dan sertifikat merek resmi diterbitkan oleh otoritas yang berwenang.⁴

Terkait dengan penerapan sistem *first to file*, Pasal 1 ayat 5 UU MDIG memberikan definisi Hak Merek, yang menegaskan bahwa pengakuan hak hanya terbatas diperuntukkan untuk yang pertama kali melakukan pengajuan dengan mendaftarkan secara sah, oleh karenanya mekanisme *first to file* menjadi dasar utama guna menentukan pihak terkait secara hukum berhak dilindungi atas penggunaan mereknya.

Tertuang juga dalam UU MDIG yang menyatakan perihal hak atas merek baru timbul sejak merek itu mendapatkan status pendaftaran yang sah mengacu pada Pasal 3. Istilah "terdaftar" bermakna pada suatu merek yang harus terlebih dahulu melalui seluruh rangkaian prosedur permohonan, mulai dari pemeriksaan formalitas, tahap pengumuman guna membuka ruang bagi pihak berkepentingan menyampaikan hal-hal yang dirasa merugikan, hingga pemeriksaan substantif oleh otoritas yang berwenang. Apabila seluruh tahapan tersebut selesai dan Menteri memberikan persetujuan, barulah sertifikat merek diterbitkan, sehingga hak atas merek tersebut sah secara hukum.

Pada mekanisme pendaftaran merek berbasis *first to file*, sistem ini pada praktiknya tidak bersifat absolut. Artinya sistem pendaftar merek secara *first to file* tersebut tidak serta merta hanya menyangkut siapa yang terlebih dahulu yang mendaftarkan mereknya, tetapi pendaftaran tersebut juga harus sejalan

⁴ Salsabilla Cahyadi, *PRINSIP FIRST TO FILE DALAM PENDAFTARAN MEREK DAGANG DI INDONESIA*, *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 4, 2023, hlm. 01.

serta tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberlakuan mekanisme *first to file* pada dapat untuk mendaftar dalam negeri mungkin untuk tidak diterapkan selama proses pendaftaran ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa permohonan tersebut diajukan berdasar *bad faith* maupun perihal lainnya yang tidak sesuai regulasi dalam negeri.⁵ Dengan demikian perlindungan hukum sangat dibutuhkan untuk menciptakan kondisi yang pasti secara hukum untuk orang yang secara sah memiliki merek, sekaligus menyediakan perlindungan teruntuk konsumen yang menghendaki produk yang aman, nyaman, serta memiliki keaslian yang terjamin. Dalam hal ini konsumen tidak mudah tertipu atau terkecoh oleh peredaran barang yang menggunakan merek palsu. Pemberian perlindungan hukum terhadap merek bertujuan untuk mencegah pihak atau perusahaan lain secara sembarangan memanfaatkan atau menumpang reputasi yang telah dibangun oleh pemilik merek, khususnya merek asing yang memiliki nilai komersial tinggi.⁶

Keberadaan pengaturan mengenai merek asing beserta prosedur pendaftarannya menunjukkan bahwa Indonesia telah melakukan langkah progresif dalam menangani praktik peniruan dan penyalahgunaan merek asing. Meski demikian, penerapan perlindungan terhadap merek asing dalam kenyataannya tetap dihadapkan pada berbagai hambatan. Diantaranya berkaitan dengan kurangnya kapasitas aparat penegak hukum dalam

⁵ Valencia Rodrigo, *Tinjauan Yuridis Sistem First To File Terhadap Pendaftaran Merek Citayam Fashion Week Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*, Honeste Vivere Journal, Vol. 34, No.1, 2024, hlm. 05.

⁶ Ahmad Zainnullah, *Perlindungan Hukum pada Merek Asing dan Terkenal (Wellknown Mark) atas Passing Off di Platform Marketplace Indonesia*, Rechtenstudent Journal, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 203.

memahami mengenai karakter dan identifikasi merek asing, sehingga proses penanganan perkara belum berjalan secara maksimal. Kendala tersebut berkaitan dengan belum adanya standar yang jelas mengenai klasifikasi serta daftar merek-merek asing yang diakui. Di samping itu, keterlibatan aktif pemilik merek asing yang asli sangat dibutuhkan, khususnya dalam mengajukan permohonan pembatalan atas pendaftaran merek dari pengusaha dalam negeri yang dilakukan dengan motif tidak jujur.

Penelitian ini mengambil contoh kasus merek yakni Arc'teryx Kanada dan PT ATX Asia Sport Products yang diduga membuka toko serta menjual produk merek brand luar arc'teryx dengan menyatakan diri sebagai sebagai toko resmi merek outdoor premium asal Kanada yang hadir pertama di Indonesia. Bermula pada tanggal 02 Februari 2025 dari Arc'teryx telah membuka store pertamanya di Indonesia tepatnya di Beachwalk Shopping Center Bali. Keberadaannya menyebabkan adanya laporan dari Sneakers Enthusiast yang menanyakan terkait kualitas produk ke pihak arc'teryx Kanada. Dari laporan via email tersebut pihak arc'teryx Kanada mengkonfirmasi bahwa merek arc'teryx belum mendaftarkan produknya untuk masuk di Indonesia. Hal ini merupakan bentuk permasalahan terkait outlet "resmi" merek premium yang ternyata tidak berafiliasi dengan brand aslinya. Lalu pihak Arc'teryx Bali dibawah naungan Perfect Supply Chan Co. Limited perusahaan yg bekerja sama dengan PT ATX Asia Sport Products memberikan pernyataan klarifikasi bahwa telah mendaftarkan merek dan lisensi resmi atas

merek ARC'TERYX tersebut pada kantor merek Indonesia atau DIRJEN KI, guna menjalankan bisnis menggunakan merek tersebut di wilayah Indonesia.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut Penulis dalam mengkaji topik ini yakni memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman kepada pihak berkepentingan terutama pemilik merek asing yang sah dalam memperoleh kepastian yang dijamin oleh hukum terhadap kepemilikan hak atas merek asli di Indonesia yang didaftarkan dengan resmi. Pembahasan penulis mengkaji mengenai analisis terkait perlindungan hukum suatu merek. Melalui penjabaran latar belakang diatas, Penulis memiliki ketertarikan serta berfokus mengkaji topik ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK ASING DALAM SISTEM *FIRST TO FILE* DI INDONESIA (STUDI KASUS ARC'TERYX KANADA DAN PT. ATX ASIA SPORT PRODUCTS)”**

1.2 Rumusan Masalah

Melalui penjabaran bagian latar belakang tersebut, Penulis terdorong untuk menyusun rumusan masalah dan melakukan penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana dugaan pelanggaran Merek oleh PT. Atx Asia Sports Product terhadap pendaftaran Merek dengan sistem *First To File*?

⁷ Mao, “Arc'teryx Tempuh Jalur Hukum Terkait Penggunaan Merek Tanpa Izin Di Indonesia, Minta Konsumen Waspada Perusahaan Kanada Tegaskan Belum Punya Distributor Resmi”, <https://www.nusabali.com/berita/191638/arcteryx-tempuh-jalur-hukum-terkait-penggunaan-merek-tanpa-izin-di-indonesia>, diakses pada 29 April 2025.

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang merek asing terhadap pihak lain yang telah mendaftarkan merek dengan sistem *first to file* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan Penulis, Penulis menetapkan tujuan dengan uraian antara lain:

1. Untuk menganalisis terkait pengaturan pendaftaran merek dengan sistem *first to file* di Indonesia.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum yang dapat ditempuh bagi pemegang merek asing terhadap pihak lain yang telah mendaftarkan merek dengan sistem *first to file* di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang hendak diwujudkan pada penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan yang positif dalam pengembangan hukum perdata dan hukum kekayaan intelektual, khususnya terhadap pengaturan pendaftaran merek bagi pemegang merek asing di Indonesia dengan cara *first to file*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini disusun agar mampu berperan sebagai sumber rujukan maupun referensi teruntuk berbagai pihak khususnya yang membutuhkan pengetahuan mengenai pengaturan pendaftaran merek bagi pemegang

merek asing serta perlindungan hukum yang dapat dilakukan agar mendapatkan kepastian hukum dari merek yang didaftarkan secara *first to file* di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Neisa Ines Tritanaya, dengan judul Perbandingan Perlindungan Hukum Merek Antara Prinsip <i>First To File</i> Hukum Indonesia Dengan Prinsip <i>First To Use</i> Pada Hukum Australia. Ditinjau dari <i>UPN "Veteran" Jawa Timur Repository</i> Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dalam Skripsi tahun 2022. ⁸	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perbedaan antara prinsip first to file pada hukum Indonesia dengan prinsip first to use pada Hukum Australia ? 2. Apa kelebihan dan kelemahan prinsip first to file Indonesia dan prinsip first to use Australia ? 	Membahas terkait perlindungan hukum pendaftaran merek secara first to file di Indonesia.	Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan yang digunakan yakni pendekatan komparatif, untuk mengetahui perbedaan antara prinsip <i>first to file</i> pada Hukum di Indonesia dengan prinsip <i>first to use</i> pada Hukum di Australia.
2.	Marsaa Nasywaa, dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Asing Ditinjau Dari Ratifikasi Protokol Madrid. Ditinjau dari <i>Institutional Repository</i> UIN Syarif Hidayatullah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana keikutsertaan Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal asing dalam ratifikasi protokol madrid? 2. Bagaimana prinsip first to file dalam kerangka 	Menjelaskan terkait perlindungan hukum merek asing di Indonesia secara <i>first to file</i> .	Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan yang digunakan yakni pendekatan (<i>statute approach</i>) terkait merek berdasarkan pada Ratifikasi Protokol Madrid dan Indonesia sebagai negara anggota dari perjanjian

⁸ Neisa Ines Tritanaya, *Perbandingan Perlindungan Hukum Merek Antara Prinsip First To File Hukum Indonesia Dengan Prinsip First To Use Pada Hukum Australia*, Repository UPN Veteran Jawa Timur: Skripsi, 2022, hlm 06.

	Jakarta dalam Skripsi tahun 2023. ⁹	protokol madrid?		internasional tersebut.
3.	Echa Cristi, dengan judul Perlindungan Hukum Pemilik Hak Merek Berdasarkan <i>First to File Principle</i> :Konflik Hukum Sky worth dan Skyworth-RGB. Ditinjau dari <i>Amanna Gappa</i> Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam Jurnal tahun 2025. ¹⁰	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kesesuaian Putusan MA No.32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 terhadap pendaftaran merek dengan prinsip <i>First to File</i>? 2. Apa akibat hukum dari putusan MA No.32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 terhadap pendaftaran merek di Indonesia? 	Menguraikan terkait perlindungan hukum bagi pemilik hak merek resmi yang telah didaftarkan terlebih dahulu di Indonesia.	Perbedaan dengan penelitian penulis yakni ada pada kajian hukum analisa yang di ambil menggunakan studi putusan.

Table 1. Keaslian Penelitian

⁹ Marsaa Nasywaa, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Asing Ditinjau Dari Ratifikasi Protokol Madrid*, Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Skripsi, 2023, hlm 07

¹⁰ Echa Cristi, *Perlindungan Hukum Pemilik Hak Merek Berdasarkan First to File Principle:Konflik Hukum Sky worth dan Skyworth-RGB*, Amanna Gappa Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2025, hlm, 74.

1.6 Metode Penelitian

Fungsi penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki melalui bukunya dengan judul Penelitian Hukum yaitu berfungsi untuk mendapatkan suatu kebenaran secara teori pengetahuan yang erat kaitannya dalam sumber-sumber, hakikat, beserta ruang lingkup pada pengetahuan itu sendiri. Kebenaran yang dimaksud tersebut dijadikan sebuah pedoman untuk setiap individu agar tingkah laku nya tidak merugikan individu lain dan hidup damai sejahterah.¹¹

1.6.1 Jenis Penelitian

Merujuk pada uraian sebelumnya, Penulis diharuskan menetapkan jenis penelitian yang paling selaras dengan permasalahan yang menjadi fokus kajian. Penulis memilih metode penelitian yuridis normatif dalam penelitian dengan membahas pengaturan dalam hukum kekayaan intelektual dengan spesifikasi terkait hak merek untuk menemukan kebenaran norma hukum terhadap konflik norma. Penelitian ini akan menghasilkan deskripsi terkait perlindungan bagi pemilik merek asing secara hukum sudah terdaftar berbasis prinsip *first to file* di Indonesia.

1.6.2 Metode Pendekatan

Penulis menerapkan dua jenis pendekatan, diantaranya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Yang pertama pendekatan perundang-undangan, merupakan metode penelitian yang bertumpu pada penelaahan berbagai

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, 2021, hlm. 22.

bentuk legislasi maupun regulasi yang berlaku. Regulasi tersebut umumnya dikeluarkan oleh pejabat administrasi dan bersifat khusus serta konkret dalam mengatur suatu bidang tertentu. Di sisi lain, pendekatan konseptual digunakan ketika permasalahan hukum yang diteliti belum memperoleh pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi demikian, peneliti perlu menyusun suatu konsep atau kerangka teoretis sebagai landasan analisis. Penyusunan konsep tersebut dilakukan dengan merujuk pada pemikiran para sarjana, doktrin yang berkembang, serta teori-teori hukum yang relevan.¹²

Pendekatan perundangan-undangan yang digunakan, penulis ingin menelaah sedari aturan yang secara umum hingga yang paling khusus terkait pengaturan untuk mendaftar merek berbasis mekanisme *first to file* serta perlindungan pemilik merek asing secara hukum di regulasi terkait yang relevan. Adapun perundang-undangannya menggunakan UU MDIG, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property* Dan *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* (selanjutnya disebut Kepres RI 15/1997), dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak

¹² *Ibid*, hlm 137-177

Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek (selanjutnya disebut Permenkumham RI 12/2021).

Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang diangkat dari sudut pandang, doktrin, serta asas terkait yang telah berkembang pada ilmu hukum sebagai tujuan membangun argumentasi hukum mengenai analisis yuridis kepastian hukum teruntuk pihak yang memiliki kepentingan.

1.6.3 Bahan Hukum

Penulis mengadopsi dua kategori bahan hukum, yaitu bahan hukum primer beserta bahan hukum sekunder. Yang pertama bahan hukum primer meliputi sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta banyak dokumen resmi berbagai jenis yang dikeluarkan oleh lembaga negara. Bahan hukum primer yang menjadi acuan pada hal terkait, memiliki cakupan antara lain:

- a) UU MDIG;
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- c) Permenkumham RI 12/2021; dan
- d) Kepres RI 15/1997;

Bahan hukum sekunder sendiri merujuk kepada bahan hukum dengan studi kepustakaan seperti buku, jurnal hukum, karya ilmiah,

artikel, Tesis, serta Disertasi yang berisi perkembangan atau isu-isu hukum yang relevan dengan topik penelitian terkait perlindungan atas pemilik merek asing secara hukum dalam prinsip *first to file* di Indonesia.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis mengadopsi teknik pengumpulan data penelitian hukum normatif pada penelitian ini, melalui kajian berbagai sumber hukum tertulis. Penulis melakukan studi pustaka (*bibliography study*) dengan mengkaji informasi berbasis tulisan yang memuat aspek-aspek hukum dan telah disebarluaskan melalui berbagai kanal publikasi, yang meliputi bahan-bahan hukum, tidak terbatas pada primer namun juga lebih lanjut pada sekunder. Proses memperoleh hal tersebut ditempuh dengan cara mengkaji literatur, mengamati berbagai dokumen, serta melakukan pencarian informasi hukum melalui platform daring.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Keseluruhan rujukan hukum yang dipergunakan, baik sumber primer maupun sekunder, diproses dan dikaji lebih lanjut untuk menemukan jawaban terkait kepastian hukum atas perlindungan hak merek bagi pemilik asing dalam sistem *first to file* dengan peraturan yang berlaku.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Pada skripsi ini, Penulis menguraikan sistematika penulisan yang tersusun mulai dari bagian pendahuluan hingga ke bab tinjauan pustaka. Struktur tersebut disusun untuk memberikan kemudahan bagi Penulis dengan melakukan pembagian menjadi empat bab.

Bab pertama ialah bagian pendahuluan dengan memuat uraian umum mengenai perlindungan hukum atas hak merek untuk pemegang yang melakukan pendaftaran berdasarkan prinsip *first to file* di Indonesia. Bab ini juga menyinggung secara ringkas persoalan yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang, serta memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, beserta uraian mengenai keaslian yang disusun oleh Penulis.

Bab kedua menguraikan pembahasan terkait rumusan masalah pertama, yakni dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Atx Asia Sport Products dalam sistem *first to file*, dengan sub bab pertama sistem *first to file* dalam pendaftaran merek di Indonesia. Sub bab kedua analisis dugaan pelanggaran merek yang dilakukan oleh PT. Atx Asia Sport Products.

Bab ketiga menguraikan pembahasan terkait rumusan masalah kedua, yakni bentuk perlindungan bagi pemegang merek asing yang sah secara hukum terhadap pihak lain yang telah mendaftarkan merek melalui sistem *first to file* di Indonesia.

Bab keempat membahas bagian penutup seluruh bab yang telah diuraikan sebelumnya, memuat kesimpulan serta saran terkait yang disampaikan oleh Penulis. Dengan demikian, bab keempat sekaligus menutup seluruh rangkaian bab dalam penelitian, juga merangkum permasalahan utama yang diteliti.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Merek

1.7.1.1 Pengertian Merek

Merek adalah satu diantara bentuk Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) melalui karya individual maupun badan hukum yang harus dilindungi secara hukum dengan cara didaftarkan agar menghindari penggunaan merek seenaknya oleh pihak yang bertindak tanpa tanggung jawab. Penjabaran makna mengenai merek juga diatur UU MDIG. Ketentuan tersebut memaparkan terkait merek yang ialah suatu tanda yang bisa diwujudkan melalui grafis, meliputi gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, kombinasi warna, bentuk dua maupun tiga dimensi, suara, hologram, atau perpaduan dari dua unsur atau lebih. Tanda terkait memiliki fungsi sebagai pembeda barang dan/atau jasa yang dihasilkan perseorangan maupun badan hukum dalam kegiatan perdagangan. Berikut merupakan pemaknaan terkait merek menurut pendapat Vollmar. Ia mengemukakan pengertian merek sebagai berikut,

”Suatu merek pabrik atau merek perniagaan ialah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, yang berguna untuk membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya.”¹³

Pada awalnya, perlindungan yuridis atas hak merek hanya diberikan terbatas pada barang. Pengakuan terhadap merek jasa baru muncul kemudian, yakni setelah Konvensi Paris mengalami modifikasi di

¹³ Achmad Dewa M, *Tinjauan Yuridis Bagi Pendaftar Pertama Pemegang Hak Merek (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 01/Hki.Merek/2017/Pn-Niaga-Sby)*, Ubhara Surabaya Repository dalam Skripsi, 2021, hlm. 23.

Lisabon pada tahun 1958. Di Inggris, pendaftaran dan pengakuan merek jasa dengan kedudukan hukum yang setara dengan merek barang baru dimungkinkan setelah diberlakukannya regulasi baru pada Oktober 1986, yang merupakan hasil pembaruan terhadap *Trade Marks Act* 1938 melalui revisi tahun 1984.

Di Indonesia, awalnya pengaturan merek jasa baru diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Sebagai negara berkembang, tentunya banyak mengadopsi konsep dan definisi merek dari model hukum yang dirumuskan oleh BIRPI pada tahun 1967 yang mencakup berbagai bentuk tanda. Dengan demikian, setiap bentuk tanda atau gabungan dari berbagai unsur berfungsi membedakan barang atau jasa tertentu dari produk lainnya dapat diakui menjadi merek.¹⁴ Perkembangan pengaturan merek dalam negeri telah menjalani pemrosesan mulai masa kolonial sampai dengan era modern. Pada periode pemerintahan Belanda, sistem hukum yang berlaku adalah *Reglement Industrieële Eigendom* Tahun 1912. Selepas memperoleh kemerdekaan, pemerintah mulai membentuk regulasi baru di bidang merek, satu diantaranya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Pernagaan.¹⁵

¹⁴ Citra Ra madhan, Fitri Yanni D. S, dan Bagus Firman W, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Medan Area Press, 2023, hlm 61.

¹⁵ Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sefa Bumi Persada, Aceh, 2021, hlm. 71

1.7.1.2 Jenis-Jenis Merek

Cakupan mengenai merek di Pasal 2 ayat (2) UU MDIG memuat dua kategori, yang pertama merek dagang dan kedua merek jasa. Pada merek dagang dipahami sebagai tanda yang dilekatkan dalam barang yang dengan diproduksi atau dijual, baik oleh individu, sekelompok orang, serta badan hukum. Tanda tersebut berfungsi sebagai identitas yang membedakan barang tersebut dari lainnya dengan sifat, bentuk, atau karakteristik serupa yang beredar di pasar.

Sementara itu, merek jasa adalah tanda yang digunakan dalam aktivitas penyediaan suatu layanan, baik oleh perseorangan, kelompok pelaku usaha, maupun badan hukum. Merek jasa berperan memberikan ciri khas tertentu sehingga layanan tersebut dapat dikenali dan dibedakan dari layanan sejenis yang ditawarkan oleh pelaku usaha lain. Dengan demikian, merek-merek itu memiliki persamaan tujuan utama, ialah menyediakan alat identifikasi yang dapat memungkinkan konsumen membedakan asal uasalnya dan juga memberikan perlindungan bagi pemiliknya dari segala bentuk penyalahgunaan atau pemalsuan. Kedua penjelasan tersebut sudah tertuang dalam UU MDIG Pasal 1 ayat (2) dan (3), namun terdapat salah satu jenis merek yang sedikit berbeda pengertian dari kedua jenis merek tersebut, yang dinamakan merek kolektif, yang merupakan tanda digunakannya pada barang dan/atau jasa yang memiliki kesamaan karakter, mencakup sifat, kualitas general, serta standar kualitas tertentu, yang pengawasannya dilakukan secara bersama.

Barang maupun jasa yang mana menggunakan merek kolektif dijualbelikan individu-individu atau badan hukum melalui cara kolektif, dengan tujuan memberikan identitas khusus yang membedakannya dari lainnya. Pengaturan tentang merek kolektif juga telah ditegaskan di UU MDIG Pasal 1 ayat (4), yang memberikan definisi beserta landasan atas penggunaan serta perlindungan merek kolektif di Indonesia.

1.7.1.3 Fungsi Merek

Merek menjalankan fungsi utama sebagai alat pengenalan yang memberikan ciri tertentu sebagai pembeda (*capable of distinguishing*) dari komoditas yang diproduksi oleh pelaku usaha tertentu dengan hasil produksi milik pelaku usaha lainnya. Adanya fungsi pembeda atau unsur tersebut tidak dapat dipergunakan secara khusus oleh satu pihak saja, mengingat sifat merek yang pada hakikatnya berperan sebagai penanda dengan produk atau jasa sejenis lainnya dari merek yang terdaftar. Selain untuk pengenalan dan pemberi perbedaan, fungsi lainnya sebagai penanda asalnya. Dengan kata lain, ia berperan untuk menunjukkan asal muasalnya melalui ciri khas atau karakteristik tertentu yang melekat pada produk yang bersangkutan. Selanjutnya terkait merek yang menjamin mutu suatu produk, berfungsi menjadi pendorong bagi produsen untuk mempertahankan kualitas produknya secara berkesinambungan. Maksudnya, pada saat konsumen menemukan dua produk berbeda dalam satu kelompok barang namun menggunakan merek yang sama, konsumen akan berasumsi bahwa

keduanya diproduksi oleh pihak yang sama. Dengan demikian, konsumen pun mengharapkan mutu yang setara dari produk tersebut. Kondisi inilah yang menimbulkan tuntutan bagi produsen untuk senantiasa menjaga standar kualitas produknya agar kepercayaan dan minat konsumen tetap terjaga. Fungsi terakhir dari merek yakni dapat dilakukan pada kegiatan ekonomi salah satunya yakni sebagai alat promosi agar produk yang dihasilkan memiliki daya tarik kepada konsumen. Dari adanya promosi tersebut merek akan membuat suatu barang atau jasa memiliki suatu branding di mata konsumen untuk menarik membeli barang dan/atau jasa hasil produk tersebut. Branding produk yang dibangun melalui promosi dapat meningkatkan jumlah penjualan dan pastinya dibarengi dengan evaluasi produk untuk lebih baik.¹⁶

Dengan demikian dari segala bentuk fungsi merek, mayoritas pengguna barang/jasa memiliki preferensi terhadap produk yang menggunakan merek yang sudah mereka kenal sejak dulu, berkualitas baik, memiliki rekam jejak panjang, berstandar mutu tinggi, daya tahan kuat serta memiliki reputasi positif. Hal ini menunjukkan bahwa suatu merek bukan terbatas dipandang menjadi pemberi perbedaan, lebih jauh dianggap mencerminkan mutu produk tersebut. Sehingga fungsi merek di mata masyarakat, semakin kuat sebagai tolok ukur mutu. Kondisi ini terutama terlihat pada produk-produk yang telah memiliki nama besar,

¹⁶ Maulana Dewa, *Loc. Cit.* hlm. 11.

di mana keberadaan merek tersebut menaruh hal yang meyakinkan konsumen terkait kepemilikan produknya punya standar mutu yang konsisten dan reputasi yang dapat diandalkan.¹⁷

1.7.1.4 Hak atas Merek

Hak atas merek atau bisa disebut hak merek ditinjau dari Pasal 1 ayat (5) UU MDIG yakni merupakan hak eksklusif dengan kewenangan khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah tercatat secara resmi, untuk memanfaatkan merek tersebut secara mandiri dalam kurun waktu tertentu atau untuk menyediakan perizinan penggunaannya teruntuk lain pihak. Pada ketentuan UU MDIG terkait hal tersebut hanya dapat dimiliki apabila diajukan melalui mekanisme registrasi resmi. Dengan dilakukannya pendaftaran, pemilik merek memperoleh posisi hukum yang kuat untuk meminta perlindungan apabila terjadi tindakan peniruan, pemalsuan, atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lainnya. Kategori terdaftar tersebut menaruh legitimasi bahwa merek yang bersangkutan berada di bawah pengakuan hukum negara, sehingga pemiliknya memiliki dasar yang sah untuk menolak adanya aktivitas mendaftarkan merek lain dengan kesamaan secara menyeluruh. Penolakan tersebut terutama berlaku apabila pihak yang mengajukan pendaftaran baru melakukannya dengan itikad buruk serta

¹⁷ Dhoni Martien, *Perlindungan Hukum Atas Merek Dagang*, Mitra Ilmu Makassar, 2023, hlm. 15.

merek terkait didaftarkan untuk barang atau jasa yang berada dalam kategori identik.¹⁸

1.7.2 Tinjauan Umum tentang Merek Asing

HKI dalam konteks perdagangan internasional memiliki peranan yang sangat signifikan dan bahkan telah menjadi elemen strategis bagi setiap negara dalam mempertahankan daya saing industrinya.¹⁹ Kesadaran mengenai pentingnya perlindungan terhadap HKI di tingkat internasional mulai muncul di kawasan Eropa pada penghujung abad ke-19. Pada masa tersebut, proses industrialisasi berkembang pesat sehingga mendorong banyak wilayah melindungi dengan kekuatan lebih di hasil ciptaan, inovasi, dan temuan teknologis agar tidak mudah ditiru maupun disalahgunakan oleh pihak lain. Hal ini dilandasi oleh berkembangnya perdagangan internasional dalam HKI yang melintasi batas negara-negara mengakibatkan perlindungan tidak hanya bilateral namun juga multilateral atau secara menyeluruh. Maka, dengan adanya kondisi tersebut, dilakukan upaya bersama oleh negara-negara di dunia dengan membentuk peraturan internasional.²⁰

Jejak awal penggunaan tanda sebagai penunjuk kepemilikan telah terlihat sejak zaman kuno. Dalam peradaban Minoan, masyarakat telah

¹⁸Viona Talitha, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Superman Terhadap Pelanggaran Merek*, Jurnal Suara Hukum, Vol.3, No.1, 2021, hlm. 88.

¹⁹ Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Penerbit Alumni, Jakarta, 2022, hlm. 15.

²⁰ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Kekayaan Intelektual (Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Hak Paten, dan Hak Merek Seri 1)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2024, hlm. 07.

menggunakan simbol atau tanda tertentu untuk menandai benda-benda yang mereka miliki, termasuk hewan dan bahkan individu, sebagai bentuk identifikasi. Pada periode yang hampir bersamaan, peradaban Mesir juga menerapkan praktik serupa dengan mencantumkan nama atau identitas tertentu pada batu bata yang diproduksi atas perintah penguasa sebagai bukti asal pembuatan. Salah satu tonggak awal pengaturan hukum terkait tanda atau identitas produk yang sering dirujuk adalah *Statute of Parma*, yang menempatkan merek sebagai sarana penanda pembeda bagi berbagai jenis barang, khususnya benda-benda seperti pisau, pedang, dan produk lain yang dibuat dari tembaga.²¹

Munculnya revolusi Perancis terakit gagasan melindungi sesuatu yang terjadi dari aktivitas intelektual manusia dengan regulasi perlindungan yang juga kurang memadai. Akhirnya pada bulan Mei 1883 tepat di Paris, tanggal 20, beberapa wilayah telah membuat kesepakatan terkait perlindungan terhadap kekayaan intelektual dengan bersifat internasional. Sehingga disahkan nya *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, memuat beberapa hal yang meliputi berbagai bentuk HKI, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai perlindungan merek dagang. Isu-isu terkait HKI termasuk merek di Internasional semakin beragam dan aturan yang adapula terus berubah

²¹ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2022, hlm 53.

seiringan. Maka dari itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendirikan organisasi *World Intellectual Property* (WIPO) yang mana bertugas mengatur bentuk kerja sama baik dalam bentuk perjanjian maupun traktat internasional terkait HKI yang dilindungi.²² Dari konvensi paris dan terbentuknya PBB adapula beberapa perjanjian internasional yang telah dibuat untuk HKI. Perjanjian yang telah disebutkan dikelola naungan WIPO dengan pusatnya di wilayah Jenewa, Swiss.²³

Dari sisi ekonomi, strategi pemanfaatan merek asing ini sering kali memberikan keuntungan finansial yang cukup besar bagi pelaku usaha, dan kenyataan di lapangan menunjukkan praktik semacam ini terus berlangsung. Hal ini antara lain disebabkan oleh kapasitas daya beli masyarakat demikian terbatas namun tetap mengikuti tren, sehingga barang bermerek asing meski statusnya imitasi lebih menarik di mata konsumen. Dalam lingkup global, merek memiliki fungsi strategis karena berperan menjaga citra dan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. Merek juga menjadi instrumen penting bagi pelaku usaha untuk memperluas pangsa pasarnya di tingkat internasional sekaligus mempertahankan posisi dalam persaingan global. Sementara itu, di Indonesia, fungsi merek tidak terbatas pada identifikasi produk, melainkan turut berkontribusi dalam memperkuat dan mempercepat

²² Neni Sri, *Op. Cit*, hlm 07

²³ *Ibid*

pertumbuhan industri, menghasilkan persaingan usaha dengan baik beserta menebar keuntungan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan. Menurut *Commercial Advisory Foundation in Indonesia (CAFI)*, paten dan merek dagang menyentuh peran cukup besar bagi perekonomian nasional. Keduanya dianggap berkontribusi signifikan terhadap perkembangan sektor industri, terutama dalam kaitannya dengan investasi dan penanaman modal.²⁴

Dengan begitu perlindungan hukum yang akan dilakukan oleh WIPO dalam perancangan regulasi norma baru yaitu mengupayakan dalam memperjelas terkait *relevant sector of the public*. Yang mana terbatas di segmentasi konsumen, alur distribusi, dan komunitas bisnis yang telah familiar dengan keberadaan merek asing. Lalu usaha selanjutnya ada pada tingkat daya pembeda, kualitas baik pada reputasi, sifat eksklusifitas pendaftaran yang dimiliki pasar global, besarnya nilai ekonomi merek asing di pasar global, serta hasil penyelesaian sengketa yang menjadi dasar penentuan apakah ia termasuk merek yang dikenal luas. Melalui beberapa hal tersebut tentu saja tidak luput dari perhatian masyarakat dan image branding atas merek terkait.²⁵

²⁴ Sita Nur Ramdhani Devi, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing yang Terkenal dari Pelanggaran di Indonesia*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm 260.

²⁵ Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah, dan Almusawir, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*, Farha Pustaka Sukabumi, 2021, hlm 149.

1.7.3 Tinjauan Umum tentang Pendaftaran Merek dengan Sistem *First to File*

Pendaftaran merek dengan mekanisme *first to file* yakni pengajuan pertama kali permohonan pendaftaran yang telah memperoleh persetujuan dari otoritas berwenang, meraih suatu hak eksklusif atas merek. Sistem mendaftarkannya dalam negeri berlandaskan prinsip *first to file*, yaitu suatu merek diperuntukkan haknya teruntuk pihak pertama yang memohonkan pencatatan. Dengan berlakunya prinsip ini, sering kali terjadi bahwa merek di pasar internasional pun tidak dapat memperoleh perlindungan di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena ada pelaku usaha dalam negeri yang sudah mendaftarkan merek tersebut sebelumnya, sehingga kedudukan hukum sebagai pemilik merek otomatis melekat pada pendaftar pertama tersebut.²⁶ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa dimohonkannya pencatatan merek pertama kali sah untuk diakui sebagai pemilik yang asli. Sejak pendaftaran berbasis *first to file* diberlakukan, muncul konsekuensi bahwa merek asing yang telah memiliki reputasi internasional tidak selalu dapat didaftarkan kembali di Indonesia. Kondisi ini terjadi karena merek tersebut kerap telah diajukan lebih dahulu oleh pelaku usaha lokal, sehingga pendaftar asli dari luar negeri berpotensi mengalami kerugian meskipun mereknya telah dikenal luas di tingkat global.²⁷ Dengan demikian, permohonan pencatatan merek wajib diajukan kepada DIRJEN KI. Salah satu syarat esensial dengan kewajiban pemenuhan guna permohonannya

²⁶ Tanjung Ramadhana, *Op.cit.*

²⁷ Mardianto Edward, *Op.cit.*

diterima ialah merek tersebut wajib memiliki daya pembeda memadai, sehingga mampu membedakan produk dihasilkannya yang sejenis.²⁸

Dengan berlakunya regulasi merek dalam negeri, rezim hukum merek dalam negeri pun berubah secara mendasar, yaitu beralih dari sistem *first to use* yang sebelumnya digunakan, kemudian menuju mekanisme penentuan hak berdasarkan awal mendaftarkannya.²⁹ Sistem hukum Indonesia sekarang ini menganut mekanisme pendaftaran merek mengikuti asas *first to file*. Artinya, hak atas suatu merek diserahkan ke pihak yang memohonkan pendaftaran kepada negara paling awal. Dengan demikian, setiap pengajuan belakangan dan terdapat ciri sejenis yang sudah didaftarkan, bagi barang maupun jasa pasti tidak diterima. Namun, penerapan asas *first to file* ini tidak sepenuhnya berjalan secara ideal. Pada praktiknya, ketentuan tersebut sering kali dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mendaftarkan merek milik pihak lain demi memperoleh keuntungan ekonomi. Pola demikian menunjukkan bahwa sistem *first to file* tetap mengadakan ruang untuk tindakan oportunistik dari pihak yang tidak beritikad baik, yang berarti keberlakuan asas *first to file* merek dalam negeri tetap menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya.³⁰

²⁸ Dahris Siregar, *Hak Kekayaan Intelektual*, Inovasi Pratama Internasional Padang, 2022, hlm 13.

²⁹ Raden Fajar Agung K, *Efektivitas Prinsip First To File Pada Sistem Pendaftaran Merek Dalam Melindungi Hak Merek*, Jurnal Privat Law, 2023, Vol. 11, No. 1, hlm 15.

³⁰ Salsabilla, C. *Loc, Cit.* hlm 05