

Perbandingan Perlindungan Hukum Merek antara Prinsip *First to File* Hukum Indonesia dan Prinsip *First to Use* pada Hukum Australia

Neisa Ines Tritanaya

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: inestritanaya9@gmail.com

Wiwin Yulianingsih

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: wiwinyulia291@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

Info Artikel

| **Submitted:** 17 September 2022 | **Revised:** 13 November 2022 | **Accepted:** 15 November 2022

How to cite: Neisa Ines Tritanaya, Wiwin Yulianingsih, “Perbandingan Perlindungan Hukum Merek antara Prinsip *First to File* Hukum Indonesia dan Prinsip *First to Use* pada Hukum Australia”, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 3, (Desember, 2022), hlm. 229-243.

ABSTRACT:

Intellectual Property Rights are the exclusive rights to do something on the intellectual property, which is regulated by the norms or applicable laws. This study aims to determine the difference between the first to file principle in Indonesian law and the first to use principle in Australian law and to determine the strengths and weaknesses between the two principles. Indonesia adheres to a “first to file” system, which requires a trademark to be registered to obtain legal protection. While “first to use” is a brand protection system that recognizes unregistered/unregistered marks used as trademarks. This study uses a normative juridical research method with data sources obtained from literature studies consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials derived from interviews, books, scientific journals, and legislation, then analyzed using the method descriptive analysis. The results of the study indicate that there are several differences regarding the regulation of trademarks that have not been regulated in Indonesian law but are regulated in Australian law. The principles adopted by Indonesia are easier to prove in the event of a dispute compared to the principles adopted by Australia.

Keyword: Legal Comparison, Trade Mark, First to File, First to Use

ABSTRAK:

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara prinsip *first to file* pada hukum Indonesia dan prinsip *first to use* pada Hukum Australia dan mengetahui kelebihan dan kelemahan antara dua prinsip tersebut. Indonesia menganut sistem "*first to file*", yaitu mengharuskan suatu merek dagang melakukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan "*first to use*" merupakan suatu sistem perlindungan merek yang mengakui merek tidak/belum terdaftar yang digunakan sebagai merek dagang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berasal dari hasil wawancara, buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan tentang pengaturan merek yang belum diatur dalam undang-undang Indonesia tetapi diatur dalam undang-undang Australia. Prinsip yang dianut oleh Indonesia lebih mudah dibuktikan apabila terjadi sengketa dibandingkan dengan prinsip yang dianut Australia.

Kata Kunci: *Perbandingan Hukum, Merek, First to File, First to Use*

Pendahuluan

Persaingan dalam dunia bisnis pada era sekarang sering terjadi dan merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dihindari. Persaingan yang dilakukan dalam dunia bisnis adalah mengeluarkan produk untuk menguasai pasar. Produk-produk yang dikeluarkan ini memiliki kualitas dan kreatifitas, sehingga memiliki nilai di masyarakat. Perlu adanya pembeda yang menjadi ciri khas suatu perusahaan dalam produk tersebut, maka perusahaan membutuhkan merek. Perkembangan perdagangan global telah membuktikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.

HKI merupakan hak eksklusif (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.¹ Adanya *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs Agreement)* atau Perjanjian mengenai Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual terkait Perdagangan dalam pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization (WTO)* membuktikan bahwa peran HKI dalam perdagangan internasional memanglah sangat penting. *TRIPs Agreement* dibuat oleh anggota WTO untuk mengatasi dan mengurangi kemungkinan kendala yang terjadi dalam arus perdagangan internasional. Perjanjian ini dapat dikatakan sebagai bentuk perhatian dunia internasional dalam meningkatkan perlindungan yang memadai terhadap HKI, serta membuktikan bahwa *TRIPs* yang mencakup prosedur dan langkah-langkah penegakan hukum HAKI tidak menjadikan perdagangan sah terganggu.

¹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 38.

Undang-undang ini mengatur pendaftaran merek dagang dan menetapkan serta melindungi hak-hak yang berasal dari pendaftaran.

Negara Indonesia dan Australia mempunyai masing-masing hukum negaranya untuk melakukan perlindungan hukum pada pemegang merek. Perlindungan hukum dapat diberikan ketika merek sudah didaftarkan pada lembaga hak kekayaan intelektual. Tentu saja terdapat perbedaan dalam hal pengambilan langkah-langkah dalam memberikan perlindungan hukum. Pendaftaran merek di Indonesia menganut prinsip *first to file*, yaitu memberikan hak kepada orang yang pertama kali mengajukan permohonan merek, meskipun pihak lain dapat menunjukkan penggunaan merek tersebut sebelumnya.

Australia menganut prinsip *first to use*, yaitu mengakui merek tidak terdaftar yang pertama digunakan sebagai merek dagang dan memberikan beberapa hak kepada pemiliknya. Adanya perbedaan yuridiksi ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan melakukan perbandingan hukum di negara Indonesia dan Australia. Sesuai latar belakang tersebut diatas, maka bisa dirumuskan rumusan masalah yakni menjadi berikut:

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 ?

Metode Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah. Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret.

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berobjek hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum.

Metode yuridis normatif juga disebut sebagai penelitian doktrinal. yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam buku dan yurisprudensi. Berdasarkan metode tersebut, peneliti harus melakukan pengkajian secara logis terhadap ketentuan hukum yang dapat dianggap relevan dengan penelitian ini.²

Hasil dan Pembahasan Perlindungan Merek di Indonesia

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³

M. Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan “perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan hukum “eksternal” dan perlindungan hukum “internal”.⁴

Pengertian merek menurut Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, 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.

Menurut H.M.N Purwo Sutjipto merek dapat diartikan suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu di pribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.⁵

Menurut K. Soekardono, merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barangbarang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.⁶

Sistem pendaftaran merek yang berlaku di Indonesia sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis menganut sistem konstitutif. Prinsip yang dianut oleh istem konstitutif adalah prinsip “*first to file*” yang mempunyai arti bahwa seseorang yang terlebih dahulu mendaftarkan merek maka pihak tersebut lah yang akan memiliki atau diakui keberadaan mereknya, dan bagi merek yang memiliki kesamaan kepada merek yang lebih awal mendaftarkan mereknya maka negara tidak boleh menerima pendafran merek tersebut.⁷ Dengan adanya ketentuan ini, maka pihak ketiga (pihak yang memiliki kesamaan merek) harus menerima sesuai dengan hukum yang berlaku.⁸

⁵ Muhamad Djumhana and R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, Dan Praktiknya Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 121.

⁶ H. OK. Saidin, *Aspek - Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 343.

⁷ Djumhana, Op. Cit., hlm. 256.

⁸ Miftakhur Rokhman Habibi and Rohmatul Lailatus Saida, “Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Sebagai Jaminan

² Amiruddin dan Zainai Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafiti Press, 2006), hlm. 118.

³ Setiono, Disertasi : “Rule of Law” (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2004), hlm. 3.

⁴ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* (Surabaya: Revka Petra Media, 2016), hlm. 159.

Menurut ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis, Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek yang bersangkutan. Jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Dalam hal perpanjangan ini biasanya tidak dilakukan lagi penelitian (*examination*) atas merek tersebut juga waktu, yang dilakukan secara tertulis oleh pemilik atau kuasanya dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut.

Perlindungan Merek di Australia

Menurut undang-undang merek Australia *Trade Marks Act 1995* pada *section 17 part 3* menjelaskan definisi merek adalah :

"A trade mark is a sign used, or intended to be used, to distinguish goods or services dealt with or provided in the course of trade by a person from goods or services so dealt with or provided by any other person."

"Merek dagang adalah tanda yang digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, untuk membedakan barang atau jasa yang ditangani atau disediakan dalam perdagangan oleh orang dari barang atau jasa yang ditangani atau disediakan oleh orang lain."

Sebuah "tanda" kemudian didefinisikan sebagai berikut atau kombinasi apa pun dari yang berikut, yaitu, setiap huruf, kata, nama, tanda tangan, angka, alat, merek, pos, label, tiket, aspek kemasan, bentuk, warna, suara atau aroma. Definisi "tanda" adalah definisi terbuka atau inklusif dan oleh karena itu dipahami untuk

mencakup setiap sarana untuk membedakan barang atau jasa dari satu orang dari orang lain selama itu mampu ditangkap oleh panca indera.

Ada empat jenis merek dagang yang diatur dalam *Trade Marks Act 1995* :⁹

1. *Standard Trade Marks* (Merek Dagang Standar)
2. *Defensive Trade Marks* (Merek Dagang Defensif)
3. *Certification Trade Marks* (Merek Dagang Sertifikasi)
4. *Collective Trade Marks* (Merek Dagang Kolektif),

Australia mengikuti sistem "*first to use*" untuk perlindungan hak merek. Ini berarti bahwa siapa pun yang dapat membuktikan signifikan penggunaan merek dagang pertama di pasar Australia akan memiliki hak untuk itu bahkan jika merek tersebut tidak terdaftar.

Dalam undang-undang merek dagang di Australia, "*use*" atau "penggunaan" merek dagang oleh seorang pedagang dalam kaitannya dengan barang atau jasa mereka pada tingkat komersial adalah penting dan dapat membantu dalam menentukan hal-hal seperti kepemilikan merek dagang dan kekhasan merek dagang. Oleh karena itu, Australia dianggap sebagai negara yang menganut sistem "*first to use*", yaitu, negara yang memprioritaskan mereka yang "pertama menggunakan" merek dagang tertentu di Australia "sebagai merek dagang" dalam kaitannya dengan barang atau jasa, dan dapat menunjukkan bukti penggunaan tersebut, meskipun pihak lain telah mengajukan permohonan untuk mendaftarkan merek tersebut sebagai merek dagang di Australia terlebih dahulu.

Tambahan Pada Perbankan" Vol. 2, No. 1, Oktober (2020), hlm. 10.

⁹ Jenny Mackie, *A REFERENCE GUIDE TO THE AUSTRALIAN TRADE MARK SYSTEM* (Pizzey, 2009), hlm. 7.

Pendaftaran merek dagang berakhir pada sepuluh tahun sejak tanggal permohonan pendaftaran merek. Merek dagang dapat diperbarui untuk sepuluh tahun berikutnya dan pada interval sepuluh tahun sesudahnya. Sebuah permohonan untuk perpanjangan dapat dilakukan setiap saat selama periode 12 bulan sebelum berakhirnya merek dagang.¹⁰

Perbedaan antara Prinsip *First to File* Hukum Indonesia dan Prinsip *First to Use* pada Hukum Australia

Indonesia menganut prinsip "*first to file*", yang merupakan pendekatan standar untuk yurisdiksi dengan sistem hukum berbasis hukum perdata. Australia menganut sistem hukum didasarkan pada *common law*, pemilik merek dagang dapat mengklaim hak merek dagang eksklusif berdasarkan pendaftaran atau penggunaan merek dagang yang tidak terdaftar sebelumnya. Dua prinsip berbeda yang dianut oleh Indonesia dan Australia tersebut juga menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan perlindungan hukum di negara masing-masing. Perbedaan tersebut antara lain adalah:

1. Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia dengan di Australia

Australia adalah negara yang menganut prinsip *first to use*, namun dalam Trademark Act 1995 Australia sebagian besar mengatur tentang perlindungan merek terdaftar, meskipun dalam prinsip *first to use* tidak diwajibkan untuk mendaftarkan mereknya jika ingin mendapatkan perlindungan hukum. *Trade Mark Act* 1995 mengatur dari persyaratan pendaftaran merek sampai ketentuan pelanggaran seperti halnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis milik Indonesia. Namun tidak memungkinkan adanya perbedaan dalam pengaturan merek dalam undang-undang merek Indonesia dan Australia. Salah satunya terdapat pada ketentuan dalam mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek.

Keberatan pendaftaran merek dapat diajukan kepada DJKI terhadap permohonan merek di Indonesia seperti yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 16 ayat 2 menyebutkan bahwa keberatan dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan Undang-Undang tidak dapat didaftar atau ditolak. Alasan keberatan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21. Hal ini terdapat perbedaan dengan alasan keberatan pendaftaran yang diatur dalam hukum merek Australia *Trade Mark Act* 1995. Alasan keberatan pada hukum merek Indonesia juga termuat dalam *Trade Mark Act* 1995 yang pada intinya mengatur hal yang sama, namun ada alasan yang tidak diatur di Indonesia tetapi termuat dalam *Trade Mark Act* 1995. Alasan keberatan yang termuat dalam *Trade Mark Act* 1995 menjadi pembeda itu adalah alasan "*Applicant not owner of trade mark / bukan pemilik dari merek*" yang diatur dalam section 58 dan "*Opponent's earlier use of similar trade mark / prior use / sama dengan merek pengguna sebelumnya*" yang diatur pada section 58A.

¹⁰ "Trade Marks Act 1995, § 42(a), (B).," no. 119 (2020).

Section 58 Trade Mark Act 1995 menyatakan bahwa pendaftaran merek dapat ditentang dengan alasan bahwa pemohon bukan pemilik merek tersebut. Misalnya, masalah dapat muncul jika aplikasi diajukan atas nama perusahaan tetapi merek dagang digunakan pertama kali oleh direktur sebelum perusahaan terbentuk, atau jika ada beberapa perusahaan dalam satu grup perusahaan dan salah disebut sebagai pemohon. Bahkan jika itu adalah kesalahan yang tidak disengaja, akan tidak mungkin untuk memperbaikinya dengan hanya bermaksud untuk mengalihkan aplikasi merek atau pendaftaran kembali ke pengguna pertama karena pengadilan dapat menganggap pemohon tidak menikmati hak dalam merek sejak awal.

Kepemilikan merek di Australia yang menganut *first to use* akan ditetapkan melalui penggunaan merek tersebut. Berdasarkan alasan ini, lawan dapat menunjukkan bahwa ia menggunakan merek tersebut sebelum tanggal permohonan merek dan karena itu merek tersebut merupakan miliknya. *Section 58A* menjelaskan bahwa dalam kasus dimana permohonan diterima berdasarkan penggunaan sebelumnya. Sebagai *common law*, pendaftar tidak akan mendaftarkan merek yang bertentangan dengan merek sebelumnya (*section 44 dan reg 4.15A*). Namun dalam beberapa kasus panitera pendaftaran mungkin telah menetapkan hak kepemilikan dalam *common law (first to use)*. Menyadari hal ini undang-undang (*section 44(4) dan reg 4.15A(5)*) mengharuskan panitera untuk menerima (atau mendaftarkan) merek dagang pemohon jika ada bukti bahwa merek tersebut telah

digunakan secara terus menerus dalam kaitannya dengan barang dan/atau jasa sebelum tanggal penerimaan merek dagang sebelumnya. Sebab itu *section 58A* mengatur bahwa pendaftaran dapat ditentang oleh pemilik merek dagang sebelumnya atas dasar penggunaan merek dagang sebelumnya secara terus-menerus dari sebelum tanggal penerimaan pendaftaran merek oleh pemohon lain.

2. Perbedaan tentang Pengaturan Merek Defensif sebagai Perlindungan Terhadap Merek Terkenal

Ketentuan untuk pendaftaran merek dagang defensif pertama kali diperkenalkan ke dalam undang-undang merek dagang Australia dengan berlakunya *Trade Mark Act 1955*. Hal yang harus dipenuhi sebagai syarat pendaftaran merek dagang defensif, merek tersebut harus sudah terdaftar di Australia sebagai merek dagang khusus atau dikenal sebagai merek terkenal. Merek dagang tersebut juga harus telah digunakan sedemikian rupa, pada sebagian atau seluruh barang dan/atau jasa yang didaftarkannya. Sehingga penggunaan merek tersebut dalam kaitannya dengan barang atau jasa lain kemungkinan besar akan dirugikan. Dalam keadaan demikian, merek dapat didaftarkan sebagai merek defensif terhadap barang atau jasa lain tersebut. Pengaturan tentang merek defensif pada *Trade Mark Act 1995* diatur dalam *section 184* sampai *section 189*.

Misalnya, pemilik merek dagang "VOGUE" mendaftarkan merek dagang defensif di bawah Kelas 42 sehubungan dengan layanan eceran dan grosir sehubungan dengan parfum, minyak esensial, kosmetik, losion

rambut, sampo, kondisioner rambut, sabun toilet, barang cetakan, buku, majalah, pakaian, kain penjahit dan perabotan lembut, sprei, taplak meja dan gorden, jasa salon kecantikan dan jasa fotografi di kelas ini, (serta kelas lain yang meliputi barang seperti tikar dan jasa *real estate*). "VOGUE" mungkin tidak tertarik untuk menggunakan barang-barang di bawah kelas-kelas yang disebutkan di atas; namun, sebagai merek terkenal, mereka ingin mencegah pedagang lain menggunakan merek tersebut secara tidak benar untuk barang yang berbeda. Selain itu, merek defensif tidak tunduk pada sengketa dengan alasan penggunaan merek, sehingga pemilik salon yang ingin menggunakan kata "VOGUE" tidak dapat mengajukan permintaan penghapusan karena tidak digunakannya merek dagang "VOGUE".

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur dan tidak dikenal istilah defensif merek di Indonesia karena perlindungan merek menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan yang menyebutkan secara pasti atau pasal tentang merek defensif. Namun demikian, secara tidak langsung perlindungan hukum tersebut dapat dilihat dengan adanya atau terakomodirnya hak atas merek terkenal dalam penegakan hukum. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 83 ayat (2) yang menunjukkan bahwa pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada hukum Indonesia untuk menentukan apakah merek tersebut terkenal dengan cara lain didasarkan pada Putusan Pengadilan. Selanjutnya DJKI akan mengikuti keputusan tersebut dan menyesuaikan merek tersebut

sebagai merek terkenal. Dalam hal ini, putusan pengadilan di Indonesia menolak kepopuleran merek tersebut, dan merek tersebut tidak dapat dianggap sebagai merek terkenal menurut DJKI.

3. Perbedaan tentang Jenis Pelanggaran Terhadap Merek

Merek terdaftar berada dalam jangka waktu perlindungan merek yaitu 10 tahun sejak tanggal pendaftaran. Hal ini diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan *Trade Mark Act* 1995. Namun dalam perlindungan merek tidak memungkinkan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain terhadap merek terdaftar tersebut. Terhadap pelanggaran merek tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran tersebut berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pada hukum merek Indonesia terhadap pelanggaran merek, dapat dilakukan upaya-upaya hukum yaitu mengajukan gugatan secara perdata melalui Pengadilan Niaga atau melaporkan adanya pelanggaran tindak pidana pelanggaran merek kepada aparat kepolisian.

Berbeda dengan Australia yang menganut prinsip *first to use*, yang melindungi merek tidak terdaftar melalui berbagai mekanisme. Yaitu, dengan melalui ketentuan legislatif tertentu oleh undang-undang persaingan tidak sehat atau undang-undang perlindungan konsumen atau melalui perlindungan *common law* seperti *tort of passing off*. Fungsi dari *passing off* adalah untuk bertindak sebagai perlindungan untuk pelanggaran tanda dari merek yang tidak dapat didaftarkan. Hal ini dianggap penting karena *Trade Mark Act* 1955 memiliki definisi yang lebih

sempit tentang “tanda” yang dapat didaftarkan. *Section 6 Trade Mark Act 1955* memberikan perlindungan terhadap “perangkat, merek, judul, label, tiket, nama, tanda tangan, kata, huruf atau angka, atau kombinasinya” yang khas. Hal ini dianggap bahwa *passing off* dapat mengisi celah di mana sebuah merek tidak dapat didaftarkan, seperti untuk “*get-up*” suatu produk atau dikenal sebagai “*trade dress*”. Sebuah yurisprudensi peralihan yang signifikan berkembang seputar perlindungan “*get-up*” yaitu, “bentuk, ukuran dan warna wadah kemasan, desain label dan sampai batas tertentu, desain kemasan produk itu sendiri”. Hal lain dalam kaitannya dengan merek yang tidak didaftarkan adalah “*passing off*” dapat melindungi merek yang mengandung kata-kata yang umum digunakan dan telah melakukan pengembangan reputasi.

Kelebihan dan Kelemahan Prinsip pada *First to File* Hukum Indonesia

Prinsip *first to file* tidak memungkinkan terdapat kelebihan dan kelemahan dalam penerapan melakukan perlindungan hukum terhadap merek. Kelebihan dengan menganut prinsip *first to file* antara lain adalah :

1. Apabila terjadi sengketa maka merek yang telah terdaftar akan lebih mudah untuk pembuktiannya. Merek yang telah didaftarkan di DJKI akan memperoleh nomor register pendaftaran, sehingga apabila terjadi sengketa nomor tersebut mempermudah pengadilan untuk menentukan siapa yang lebih terdahulu mendaftarkan mereknya.
2. Merek terdaftar telah memiliki bukti otentik yakni sertifikat yang

diperoleh dari menteri.¹¹ Berperan sebagai bukti keabsahan dan kepemilikan eksklusif atas merek tersebut barang dan jasa yang terdaftar dalam pendaftaran, dengan perlindungan tinggi setelah lima tahun dan kemungkinan menjadi “tidak terbantahkan”, yang dapat membantu tidak hanya dalam proses pengadilan tetapi mungkin yang lebih penting dalam meyakinkan orang lain dengan cepat untuk berhenti menggunakan merek tanpa perlu ke pengadilan.

3. Merek yang telah diajukan pendaftaran ke DJKI akan langsung mendapat perlindungan hukum meskipun belum dikeluarkannya sertifikat. Perlindungan merek diberikan selama jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran (*filling date*).¹² Sejak tanggal penerimaan pendaftaran DJKI akan memberikan pemberitahuan kepemilikan merek secara nasional, mencegah orang lain mengklaim adopsi merek mereka selanjutnya adalah dalam “itikad baik”.
4. Mengontrol penggunaan merek yang dimiliki dengan menggunakan mekanisme lisensi terhadap pihak lain. Merek yang telah terdaftar akan mudah dilakukan pengawasan terhadap penggunaan merek, karena semua sudah tercatat dalam dokumen DJKI termasuk lisensi merek yang diberikan kepada orang lain.¹³

¹¹ Pasal 24 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

¹² Rahmi Jened, *HUKUM MEREK (TRADEMARK LAW) Dalam Era Globalisasi Dan Integrasi Ekonomi*, cet. ke-2. (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 153.

¹³ Pasal 42 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

5. Melindungi dari pendaftaran merek serupa yang membingungkan, DJKI memiliki kewajiban untuk mengutip pendaftaran sebelumnya terhadap aplikasi untuk serupa yang membingungkan merek dan menolak untuk mendaftarkan merek tersebut, dengan demikian secara tidak langsung kekuatan pemerintah berguna dalam membantu mencegah pelanggaran tanpa biaya tambahan kepada pemilik merek.¹⁴
6. Memberikan dasar untuk pendaftaran asing, memfasilitasi perlindungan merek di seluruh dunia. Merek akan mendapat perlindungan secara internasional dengan mendapatkan hak prioritas yang dapat digunakan untuk mendaftarkan merek secara internasional sebagai anggota dari perjanjian Konvensi Paris. Tanggal pendaftaran pada DJKI dapat digunakan sebagai dasar pengajuan tanggal di walaupun tidak pada tanggal yang sama. Inti dari pengertian hak prioritas adalah menggunakan tanggal penerimaan permintaan pendaftaran atau *filling date*.¹⁵ Jadi hak prioritas berkaitan dengan jangka waktu pendaftaran yang memberikan anggapan mendaftarkan lebih awal dari fakta yang sesungguhnya.

Tidak memungkinkan prinsip *first to file* hukum Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memiliki kelemahan dalam penerapan melakukan perlindungan hukum terhadap merek. Kelemahan tersebut antara lain :

1. *Trademark Squatting*

¹⁴ Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis..

¹⁵ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 135.

Perlindungan merek di Indonesia diberikan kepada siapa yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya karena menganut prinsip *first to file*. Namun, pada sisi lain terdapat oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan *trademark squatting* yang memanfaatkan celah dari prinsip ini, untuk mencoba mendaftarkan merek dagang tertentu. *Trademark squatting* dapat diartikan sebagai praktik untuk mendaftarkan merek-merek atas produk-produk baik barang atau jasa yang belum terdaftar sebelumnya untuk kemudian memperjualbelikannya kembali kepada pemilik merek sebenarnya.¹⁶ Awalnya *squatter* (oknum yang melakukan *squatting*) mendaftarkan merek dagang merek tertentu dengan maksud untuk mengambil untung dari merek tertentu yang belum terdaftar. Sehingga pemilik asli tidak dapat mendaftarkan merek, karena hak eksklusifnya telah diberikan kepada *squatter*. Akibatnya, pemilik merek asli mungkin bersedia membayar *squatter* untuk merek melisensikan merek tersebut agar dapat digunakan oleh pemilik asli.

Trademark squatting juga berlaku untuk merek asing yang menjadi korban *trademark squatting* pada negara *squatter*. *Squatter* mencoba untuk mendaftarkan merek asing tersebut dengan niat untuk menggunakan merek dagang ini dalam perdagangan, tetapi dengan maksud untuk mengambil keuntungan dari merek pemilik, seperti importir dalam hal merek

¹⁶ Tania Novelin and Pande Yogantara S, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Akibat Tindakan Trademarks Squatting Di Indonesia," Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2022, hlm. 167.

asing. Selanjutnya mendaftarkan *squatter* menunggu sampai pemilik merek asing memasuki pasar lokal. Setelah pemilik merek masuk, *squatter* dapat mengancam untuk menuntut pelanggaran merek dagang. Pada akhirnya pemilik merek harus menerima untuk membayar *squatter* agar melisensikan mereknya, sehingga dapat digunakan oleh pemilik asing.¹⁷ Hal ini ternyata juga berpotensi untuk merugikan merek terkenal yang belum didaftarkan. Belum didaftarkan merek bisa disebabkan oleh banyak faktor, antara lain kurangnya pengetahuan pemilik tentang perlindungan merek. Maka dari itu, penerapan itikad baik sangatlah penting dalam pendaftaran merek berdasarkan prinsip *first to file*.

2. Adanya Biaya Tambahan Ketika Mendaftarkan Merek Lebih dari Satu Kelas

Pendaftaran merek wajib mencantumkan kelas barang pada formulir pendaftaran. Ketentuan mengenai kelas barang dan/atau jasa berpedoman pada perjanjian Nice (*Nice agreement*) tentang Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk Pendaftaran Merek. Sistem klasifikasi merek yang digunakan adalah *NICE Classification* yang digunakan saat ini yaitu NCL ver. 11. *NICE Classification* terdiri dari 45 kelas yaitu kelas barang (kelas 1-34) dan kelas jasa (kelas 35-45). Dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek, pemohon dapat mengajukan lebih dari satu jenis kelas barang dan/atau jasa di dalam satu

permohonan.¹⁸ Ketika mengajukan permohonan merek untuk lebih dari satu kelas merek, pemohon juga harus mempertimbangkan biaya permohonannya. Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa, sehingga membutuhkan lebih banyak biaya yang dikeluarkan untuk pendaftaran satu merek.¹⁹ Misal ada suatu perusahaan perlengkapan alat dapur ingin mendaftarkan mereknya, maka perusahaan tersebut harus mendaftarkan mereknya pada kelas 8 untuk produk pisau, kelas 20 untuk produk talenan dan kelas 21 untuk produk wajan anti lengket. Sehingga lebih membutuhkan biaya yang banyak agar suatu merek terdaftar dalam berbagai kelas.

Tarif Pendaftaran Hak Merek Bagi UMKM dan Umum berbeda-beda. Ketentuan tarif pendaftaran Hak Merek di DJKI telah diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2019. Tarif tersebut termasuk dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Besaran biaya mendaftarkan merek dibedakan berdasarkan kategori pemohon, yakni umum atau UMKM. PP Nomor 28 Tahun 2019 juga mengatur besaran tarif perpanjangan jangka waktu perlindungan merek.

Kelebihan dan Kelemahan Prinsip pada *First to Use* Hukum Australia

Merek dagang mengacu pada tanda-tanda yang digunakan oleh bisnis atau individu untuk membedakan barang dan jasa mereka. Sebuah merek

¹⁷ Carsten Fink, Christian Helmers, and Carlos Ponce, "Trademarks Squatters: Evidence from Chile Economic Research Working Paper No. 22," *WIPO*, 2014, hlm. 4.

¹⁸ Pasal 6 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

¹⁹ Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

dagang dapat eksis meskipun belum mendaftarkannya secara resmi. Untuk memiliki hak atas merek dagang yang tidak terdaftar, pemilik merek harus dapat menunjukkan bahwa barang dan jasa memiliki reputasi yang memadai di pasar dan merek cukup dikenali sebagai merek oleh konsumen. Jika pihak lain menggunakan merek dagang yang tidak terdaftar, terdapat cara yang dapat menghentikan orang tersebut untuk melakukannya. Cara tersebut adalah melaporkan merek yang tidak terdaftar dengan alasan *misleading and deceptive conduct* atau dengan alasan *"passing off"*. *Australian Consumer Law (ACL)* melarang seseorang untuk terlibat dalam perilaku yang menyesatkan atau menipu. Selain itu, ACL melarang seseorang membuat pernyataan palsu atau menyesatkan tentang barang atau jasa. Ini termasuk pernyataan bahwa barang atau jasa memiliki sponsor atau persetujuan dari orang atau merek lain.

Mengajukan gugatan berdasarkan ACL, pertama-tama harus membuktikan bahwa telah membangun reputasi yang memadai dengan menggunakan merek tersebut. Kedua, perlu membuktikan bahwa orang lain yang menggunakan merek tersebut cenderung menyesatkan dan membingungkan konsumen. Ada cara lain yang mungkin juga dapat mengandalkan pelanggaran yang disebut *"passing off"* jika penggunaan merek oleh pelanggar telah merusak reputasi atau niat baik dengan menyebabkan calon pelanggan dengan cara tertentu mengaitkan barang atau jasa pelanggar dengan milik sendiri di mana tidak ada asosiasi seperti itu. Dalam hal ini, pemilik merek tidak terdaftar akan dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelanggar.

Prinsip *first to use* tidak memungkinkan terdapat kelebihan dan kelayakan dalam penerapan melakukan perlindungan hukum terhadap merek.

Kelebihan dengan menganut prinsip *first to use* antara lain adalah :

1. Tidak Memerlukan Biaya untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum
Merek dagang *common law* adalah merek yang tidak terdaftar dalam database merek dagang IP Australia. Istilah merek dagang *"common law"* dan *"merek dagang tidak terdaftar"* dapat digunakan secara bergantian.²⁰ Keuntungan dari merek dagang *common law* adalah tidak memerlukan biaya apa pun. Kerugiannya, bagaimanapun, adalah bahwa dibutuhkan waktu untuk membangun niat baik dan reputasi yang diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum.
2. Mendapatkan Perlindungan Hukum Walaupun Tidak Terdaftar

Pemilik merek dapat menuntut pelanggar atas pelanggaran merek *common law*. Meskipun merek tidak terdaftar, masih dapat mengirimkan gugatan ke pengadilan untuk pembatalan merek kepada pelanggar jika merek mereka menyebabkan kemungkinan kebingungan dengan merek tidak terdaftar.

Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat dilindungi dalam Australia di bawah *common law* perbuatan melawan hukum *passing off* dan ketentuan perilaku menyesatkan atau menipu dari ACL. Secara umum, hak atas merek dagang yang tidak terdaftar muncul di *common law* dimana reputasi substansial telah dikembangkan di sebuah merek di Australia.²¹ Standar "kemungkinan

²⁰ Bartier Perry Lawyers, *What You Need to Know: TRADE MARKS OVERVIEW* (BARTIER PERRY PTY LTD), page 8.

²¹ *Trade Marks Guide Everything You Need to Know about Trade Marks in Australia*, spruson & ferguson intelektual property, page 12.

kebingungan” tidak berarti bahwa mereka harus menggunakan tanda yang sama persis. Merek pelanggar hanya harus cukup mirip untuk menimbulkan kebingungan di antara konsumen. Selain itu, apabila ditemukan bahwa merek dagang terdaftar melanggar pemilik merek tidak terdaftar dan telah melakukan perdagangan sebelum merek lainnya, dapat mengajukan proses pembatalan. Pada dasarnya, pemilik merek memberi tahu dewan merek dagang bahwa dialah yang memiliki hak atas merek tersebut dan merek lainnya seharusnya tidak pernah didaftarkan. Selama dapat membuktikan bahwa pemilik adalah orang pertama yang menggunakan merek dalam perdagangan.

Tidak memungkinkan prinsip *first to use* hukum Australia memiliki kelemahan dalam penerapan melakukan perlindungan hukum terhadap merek. Kelemahan tersebut antara lain :

1. Pembuktian Merek Tidak Terdaftar yang Sulit dan Membutuhkan Biaya Ketika Terjadi Sengketa di Pengadilan

Merek dagang yang tidak terdaftar umumnya lebih sulit dan mahal untuk melakukan pembuktian pada saat terjadi sengketa di pengadilan. Secara umum perlu untuk membuktikan beberapa reputasi dalam merek dagang, dan untuk membuktikan bahwa tindakan pelanggar cenderung menyesatkan atau menipu, bukan hanya membingungkan. Penggunaan merek dagang yang tidak terdaftar juga dapat memberikan klaim kepada pengguna pertama atas “kepemilikan” merek dagang di *common law*. Kepemilikan dapat digunakan sebagai dasar untuk menantang pendaftaran merek yang identik atau secara substansial identik oleh pihak lain. Kepemilikan

juga dapat mengizinkan pengguna pertama untuk mendapatkan merek terdaftar mereka sendiri, yang memberikan hak yang dapat menjadi bukti yang kuat.

Merek tidak terdaftar Australia didasarkan pada praktik *common law* yang mengharuskan merek untuk membangun reputasi di wilayah tempat perusahaan mengajukan merek dagang *common law*. Dalam mengambil tindakan hukum untuk *passing off* dapat menjadi sulit, karena pemegang merek dagang *common law* harus membuktikan merek tersebut memiliki reputasi dan niat baik, bahwa pihak yang melanggar membuat pernyataan yang salah. Maksud dari pernyataan yang salah itu menyebabkan kerusakan atau kemungkinan besar akan menyebabkan kerugian pada bisnis perusahaan. Persyaratan tambahan untuk melakukan pembuktian merek dagang *common law* bisa berat, memakan waktu dan mahal.²²

Lama waktu pemilik menggunakan merek tersebut untuk mengidentifikasi barang, jasa, atau bisnisnya di pasar akan menjadi faktor dalam tingkat reputasi merek tersebut. Jumlah waktu yang diperlukan untuk membuktikan reputasi tergantung pada, antara lain, kekhasan merek yang melekat. Semakin besar kekhasan merek tertentu, semakin luas cakupan perlindungan yang diberikan, oleh karena itu semakin besar kemungkinan kebingungan ketika indikasi serupa digunakan dalam cakupan perlindungan tersebut.

2. Hak Atas Merek yang Tidak Terdaftar Terbatas pada Wilayah Geografis Tertentu

Merek dagang yang tidak terdaftar, hanya akan memiliki hak

²² Mackie, Jenny, Op.Cit., hlm. 69.

hukum dalam wilayah geografis tempat merek tersebut digunakan. Hal ini berarti mungkin dapat menghentikan pengguna merek berikutnya. Bahkan jika itu adalah perusahaan yang lebih besar aelama menggunakan merek hanya di wilayah geografis merek tidak terdaftar aktif dalam pasar dagang. Merek tersebut mungkin diizinkan untuk tetap menggunakan nama yang reputasinya ada. Misalnya, jika reputasi hanya ada di Brisbane Australia, pembelaan penggunaan sebelumnya tidak akan mengizinkan penggunaan nama yang diperluas di luar area itu.

Penutup

1. Perbedaan dalam perlindungan hukum merek antara prinsip *first to file* Indonesia dengan prinsip *first to use* Australia antara lain, pertama tentang ketentuan dalam mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek. Terdapat alasan yang tidak diatur di Indonesia tetapi termuat dalam Trade Mark Act 1995, yaitu alasan "*Applicant not owner of trade mark / bukan pemilik dari merek*" yang diatur dalam section 58 dan "*Opponent's earlier use of similar trade mark / prior use / sama dengan merek pengguna sebelumnya*" yang diatur pada section 58A. Kedua, perbedaan tentang pengaturan merek defensif sebagai perlindungan terhadap merek terkenal yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketiga, perbedaan tentang jenis pelanggaran terhadap merek, yaitu pada Australia yang merupakan negara *common law* dikenal pelanggaran *passing off* sebagai bentuk upaya perlindungan hukum pada merek tidak terdaftar.

2. Prinsip *first to file* Indonesia yang mengharuskan suatu merek didaftarkan, lebih mudah untuk dibuktikan apabila terjadi sengketa karena memiliki data yang tercatat pada DJKI dan mendapatkan sertifikat sebagai bukti keabsahan dan kepemilikan eksklusif atas merek tersebut barang dan jasa yang terdaftar dalam pendaftaran, dengan perlindungan tinggi setelah lima tahun dan kemungkinan menjadi "tidak terbantahkan". Namun, peluang besar akan perbuatan squatting trademark pada prinsip ini menjadikan suatu kelemahan dan pendaftaran merek membutuhkan biaya lebih untuk lebih dari satu kelas. Sedangkan prinsip *first to use* tidak membutuhkan biaya untuk mendapatkan perlindungan hukum merek, karena merek tidak terdaftar mendapatkan perlindungan hukum *common law*. Akan tetapi hal ini justru akan sangat sulit untuk membuktikan bahwa suatu merek merupakan merek pertama yang digunakan dalam perdagangan karena tidak ada data yang tercatat dalam dewan merek. Akan membutuhkan waktu yang lama juga biaya yang besar untuk membuktikan. Perlindungan merek tidak terdaftar hanya terbatas dimana merek tersebut berada dalam pasar perdagangan suatu daerah tertentu.

Saran

1. Memberikan langkah-langkah perlindungan yang lebih ekstra terhadap pemegang merek terkenal seperti pengaturan terhadap merek defensif yang diatur dalam Trade Mark Act 1995 Australia.
2. Perlu adanya kontrol oleh DJKI terhadap pendaftaran merek dengan mewajibkan pendaftar menunjukkan bahwa ia pemilik

asli dan akan menggunakan merek tersebut untuk mencegah terjadinya trademarks squatting

Daftar Pustaka

- Djumhana, Muhamad, and R Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, Dan Praktikanya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Fink, Carsten, Christian Helmers, and Carlos Ponce. "Trademarks Squatters: Evidence from Chile Economic Research Working Paper No. 22." *WIPO*, 2014.
- Habibi, Miftakhur Rokhman, and Rohmatul Lailatus Saida. "Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan" 2, no. October (2020): 1-21.
- Jened, Rahmi. *HUKUM MEREK (TRADEMARK LAW) Dalam Era Globalisasi Dan Integrasi Ekonomi*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia. "UU RI No. 20 Thn 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis," no. 1 (2016): 1-74.
- Lawyers, Bartier Perry. *What You Need to Know: TRADE MARKS OVERVIEW*. BARTIER PERRY PTY LTD, n.d.
- Mackie, Jenny. *A REFERENCE GUIDE TO THE AUSTRALIAN TRADE MARK SYSTEM*. Pizzey's, 2009.
- Moch. Isnaeni. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Petra Media, 2016.
- Novelin, Tania, and Pande Yogantara S. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Akibat Tindakan Trademarks Squatting Di Indonesia," 2022, 166-76. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i01.p12>.
- OK, H, and Saidin. *Aspek - Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Purwaningsih, Endang. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Setiono. "Rule of Law." Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2004.
- Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- "Trade Marks Act 1995, § 42(a), (B).," no. 119 (2020).
- Trade Marks Guide Everything You Need to Know about Trade Marks in Australia*, n.d.
- Zainai, Amiruddin dan Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafiti Press, 2006.