



Analisis Penerapan Prinsip *First To File* Terhadap Perlindungan Hukum Preventif (Studi Atas Sengketa Merek Antara MS GLOW Dan PS GLOW)

Nadhila Cahya Nurmalasari

Universitas Sebelas Maret

Email : nadhila.cahya68@gmail.com

Yudho Taruno Muryanto

Universitas Sebelas Maret

Email : yudho_fhuns@yahoo.com

Jalan Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah. Indonesia 57126.

Korespondensi penulis : nadhila.cahya68@gmail.com

Abstract. *This research aims to examine the application of the first-to-file principle as a preventive legal protection in trademark disputes between MS GLOW and PS GLOW. This legal writing falls under the category of normative legal research, utilizing legislative approaches and case approaches. Legal sources used in this research include primary legal materials and secondary legal materials, collected through document studies and analyzed using deductive legal material analysis with syllogism method. The results of this research indicate that the application of the first-to-file principle as a preventive legal protection in trademark disputes between MS GLOW and PS GLOW is not well implemented and effective. This is due to existing weaknesses both in the substance of the trademark law, namely Law Number 20 of 2016, and in the stages of trademark registration, namely in the announcement stage and the substantive examination stage.*

Keywords: *Trademark, First to File, Preventive Legal Protection*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai penerapan prinsip first to file sebagai perlindungan hukum preventif pada sengketa merek antara MS GLOW dengan PS GLOW. Penulisan hukum ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan dianalisis menggunakan analisis bahan hukum deduktif dengan metode silogisme. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *first to file* sebagai perlindungan hukum preventif pada sengketa merek antara MS GLOW dengan PS GLOW tidak terimplementasi dengan baik dan efektif. Hal ini disebabkan karena masih ada kelemahan-kelemahan baik di substansi Undang-Undang yang mengatur merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 maupun pada tahapan-tahapan pada pendaftaran merek yaitu pada tahapan pengumuman dan tahapan pemeriksaan substantif.

Kata kunci: Merek, First to File, Perlindungan Hukum Preventif

LATAR BELAKANG

Hak kekayaan intelektual merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia.(Darwance & Sudarto, 2021)¹ Maka dari itu, erat kaitannya antara hak kekayaan dengan suatu bisnis atau usaha karena digunakan sebagai identifikasi dan pembeda untuk produk / layanan yang akan ditawarkan. Hak kekayaan intelektual adalah hak alami terhadap hak-hak fundamental yang dimiliki seseorang terkait

¹ Darwance, D., & Sudarto, S. (2021). The Legal Politic of Regulation for Trademark Registration Systems in Indonesia. Berumpun: International Journal of Social, Politics, and Humanities, 4(1), 70- 81.

dengan intelektual manusia, sehingga harus dihormati dan dihargai oleh manusia lainnya. (Aurellia & Roisah, 2023)² Sehingga, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual secara hukum mutlak diperlukan. 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. Lingkup dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat luas, di mana tidak hanya terbatas pada satu bentuk, tetapi terdiri dari berbagai bentuk, di mana bentuk-bentuk ini umumnya mencakup hak cipta dan hak terkait serta hak kekayaan industri yang mencakup bentuk lain, seperti salah satunya adalah merek. (Adam, 2023)³

Merek adalah karakteristik atau ciri khas atau suatu penanda barang yang diproduksi oleh badan usaha yang memproduksi suatu produk tertentu. Selain itu, merek merupakan tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut, rasio legis dari norma tersebut adalah sebagai pembeda jenis barang dan atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha baik pelaku Perorangan atau Badan Hukum dalam kegiatan perdagangan atau aktivitas bisnis atas produk barang dan / ataupun jasa.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa kedudukan merek dalam suatu aktivitas bisnis sangatlah fundamental, karena merek sebagai identitas akan menciptakan image dari suatu bisnis yang dijalankan dan dari image akan berdampak pada value pada produk, baik berupa barang dan ataupun jasa. Selain itu, pada praktiknya pun publik cenderung mengaitkan suatu *image*, kualitas, atau reputasi barang dan jasa dengan suatu merek tertentu. Sehingga, dalam dunia usaha merek menjadi penting, karena masyarakat akan merasa lebih nyaman untuk menggunakan suatu merk produk barang dan/atau jasa yang sudah memiliki reputasi dibandingkan dengan menggunakan merek suatu produk barang dan/atau jasa yang belum memiliki reputasi disebabkan oleh suatu merek yang memiliki reputasi yang baik juga dianggap memiliki merek yang berkualitas. Merek yang sudah memiliki reputasi pun, akan memiliki tingkat peminat yang lebih banyak di pasaran.

Merek sebagai kekayaan intelektual dilindungi oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Beberapa tujuan dari Undang-

² Aurellia, N., & Roisah, K. (2023). Legal Protection against Unregistered Marks and Unfair Competition Practices (Comparative Study of Indonesia and the United States). *Int. J. Soc. Sci. Hum. Res*, 6.

³ Adam, R. (2023). The Importance of Brand Registration to Reduce Unfair Competition in the World of Trade. *Journal of Law and Sustainable Development*.

undang merek yaitu untuk mencegah penipuan konsumen dan melindungi itikad baik pemilik merek, serta melindungi kepentingan atau keuntungan pemilik merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis diatur juga mengenai ketentuan pendaftaran merek hingga pembatalan merek. Suatu permohonan pendaftaran merek, akan ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang telah terdaftar. Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut. Suatu merek juga dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yaitu jika merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, dan indikasi Geografis terdaftar. Untuk Kriteria penentuan barang dan/atau jasa yang sejenis sendiri telah diatur pada Pasal 21 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini sejalan dengan prinsip pendaftaran merek yang berlaku di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sistem pendaftaran Merek Dagang atau Merek Jasa di Indonesia menganut prinsip *first to file*, dimana dalam prinsip ini setiap orang maupun badan hukum yang pertama kali mendaftarkan mereknya untuk kelas dan jenis barang/ jasa tertentu, dianggap sebagai pemilik hak atas mereknya untuk kelas dan jenis barang/ jasa tersebut. Dengan demikian, merek yang didaftarkan tersebut memiliki perlindungan hukum dengan memperoleh hak atas merek karena hak eksklusif atas suatu merek akan timbul dan diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang sudah mengajukan permohonan pendaftarannya dan kemudian disetujui untuk didaftar. Sehingga, prinsip ini bertujuan sebagai upaya perlindungan preventif agar mencegah timbulnya suatu sengketa merek khususnya mengenai sengketa merek yang memenuhi persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar lainnya.

Namun, masih terdapat banyak merek yang dapat lolos pendaftaran mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang tergabung dalam Kementerian Hukum dan HAM, padahal memenuhi persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lainnya yang telah terdaftar. Beberapa contoh sengketa merek yang memenuhi persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar lainnya yaitu sengketa merek antara “Pure Kids” dengan “Pure Baby” pada tahun 2019 dan sengketa merek antara “GOTO” milik PT Terbit Financial

Technology dan PT GOTO Gojek Tokopedia pada Tahun 2021. Beberapa sengketa merek tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya merek yang lolos pendaftaran padahal memenuhi unsur persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar lainnya.

Mengenai hal tersebut, berdasarkan pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemilik merek yang telah terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain apabila terdapat pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Namun, pihak yang dirugikan yang berkedudukan sebagai penggugat, juga harus dapat membuktikan bahwa merek milik tergugat memiliki persamaan yang akan menyesatkan konsumen pada saat membeli, produk atau jasa tergugat, atau memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki oleh penggugat.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa implementasi prinsip *first to file* sebagai kepastian hukum hak atas merek dalam perlindungan merek terdaftar di Indonesia harus lebih dikaji lebih lanjut. Selain contoh sengketa-sengketa merek terkait persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar yang telah disebutkan di atas, terdapat pula contoh sengketa merek yang terjadi pada tahun 2023 lalu, dimana mendapatkan banyak sorotan oleh masyarakat yaitu sengketa pelanggaran merek berupa pemboncengan, peniruan, dan penjiplakan ketenaran merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya, serta melanggar prinsip *first to file*, yaitu sengketa merek antara “MS GLOW” milik Shandy Purnamasari melawan merek dagang “PS GLOW” milik Putra Siregar. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip *first to file* sebagai perlindungan hukum preventif kaitannya terhadap sengketa merek antara MS GLOW dengan PS GLOW.

KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dan bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum dengan kaidah keilmuan yang semakin progresif. Istilah penelitian hukum normatif saat ini cukup disebut dengan “penelitian hukum” atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechsonderzoek* karena telah cukup menjelaskan bahwa suatu penelitian bersifat normatif (Marzuki, 2014; 55-56). Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. HKI pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk bermanfaat bagi umat manusia. (Adrian, 2009) Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide atau gagasan. (Kholis, 2015)

Menurut Abdul Atsar dalam bukunya *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir dan/atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan bagi manusia, Hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI, antara lain berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara substantif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual tersebut di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai *assets* perusahaan. Dengan demikian, hal ini lahir karena kemampuan intelektual manusia. (Abdul, 2018)⁴

Salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual yang harus dilindungi yaitu merek. Pengertian merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf,

⁴ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm 3

(sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama.” (Yoghie, 2020)⁵

Menurut teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat berupa perlindungan hukum preventif dan represif. (Philipus M. Hadjon, 205:1987).⁶ Upaya preventif yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai bentuk perlindungan merek yang terdaftar dan mencegah adanya sengketa merek yaitu dengan menolak permohonan merek yang memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dan diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa prinsip *first to file* berfungsi dan bertujuan sebagai perlindungan hukum preventif karena dengan adanya pendaftaran merek akan mencegah adanya suatu sengketa merek.

Namun, meskipun prinsip *first to file*, telah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun bukan berarti kasus praktik pelanggaran merek tidak terjadi lagi, tetapi sebaliknya. Setiap tahun selalu ada kasus hukum terkait pelanggaran merek, atas dasar kemiripan merek yang digunakan. Beberapa sengketa merek yang masih sering terjadi adalah peniruan, pemboncengan yang dimana memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar, dan penggunaan merek dengan iktikad tidak baik. Selain itu juga digunakannya merek oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan beriktikad tidak baik dapat membuat pemilik hak atas merek merasa dirugikan. Mengingat bahwa merek adalah salah satu aset perusahaan, dapat dikatakan bahwa perlindungan merek menjadi sangatlah penting. Oleh karena itu, menjadi suatu hal yang lazim ketika banyak perusahaan yang berusaha mempertahankan merek miliknya dengan melakukan upaya hukum terhadap para pelanggar atas mereknya. (Imam Sjahputra, 2009)⁷

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Hal ini diatur dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga, yang berupa:

⁵ Yoghie Arief S. (2020). Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Dalam Perspektif Masalah Al Mursalah, Jurnal: Aktualita, Vol. 3 No. 1

⁶ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hIm. 30

⁷ Imam Sjahputra. Menggali Keadilan Hukum (Analisis Politik Hukum & Hak Kekayaan Intelektual), PT. Alumni. Bandung, 2009

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut

Salah satu kasus terkait merek dimana terbuktinya suatu merek melakukan peniruan, pemboncengan, memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar, dan terbukti pula suatu penggunaan merek dengan iktikad tidak baik tersebut adalah kasus yang terjadi antara MS GLOW dan PS GLOW yang mana sengketa tersebut telah mendapatkan putusan hingga kasasi yang berkekuatan hukum tetap. PS GLOW terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek MS GLOW yang telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu pada tahun 2016. Namun, walaupun memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek MS GLOW, merek PS GLOW juga lolos pendaftarannya pada tahun 2021. Sehingga, pendaftaran merek yang seharusnya menjadi perlindungan hukum preventif melalui hak atas merek, kenyataannya masih menimbulkan sengketa merek.

Maka dari itu, berdasarkan dari kasus ini dapat dilihat bahwa penerepan prinsip *first to file* yang seharusnya menjadi perlindungan hukum preventif oleh merek terdaftar tidak terimplementasikan dengan baik dan efektif. Ketidakefektifan dalam penerapan prinsip *first to file* kaitannya terhadap kasus antara MS GLOW dan PS GLOW ini disebabkan oleh beberapa faktor;

1. Terdapat kelemahan aturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
 - a) Tidak ada persyaratan untuk memberikan penjelasan filosofis dari merek yang akan didaftarkan pada saat melampirkan label merek

Berdasarkan pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, label merek adalah salah satu persyaratan minimum yang harus dipenuhi pada saat mengajukan pendaftaran merek. Kemudian, dalam pasal 15 juga diatur bahwa dalam melampirkan label Merek, juga termasuk keterangan mengenai warna dan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia jika label Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin. Namun, persyaratan agar melampirkan label merek atau contoh merek dengan keterangan warna dan terjemahannya ke dalam Bahasa Indonesia saja, kurang bisa menjelaskan identitas dari suatu merek apabila tidak disertai dengan penjelasan filosofis dari suatu merek tersebut. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya merek yang

terbukti di pengadilan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar tetapi sebelumnya telah lolos pendaftarannya, salah satunya yaitu sengketa merek antara MS GLOW dengan PS GLOW.

Penjelasan filosofis yang dimaksud dapat berupa penjelasan arti, makna, asal usul merek tersebut diciptakan, dan apa saja pembeda dari merek-merek lainnya khususnya dengan merek yang telah terdaftar, serta keterangan-keterangan lain yang mendukung keorisinilan merek yang akan didaftarkan. Sehingga, melalui adanya persyaratan ini dapat mencegah adanya sengketa merek seperti sengketa yang disebabkan oleh adanya persamaan pada pokoknya dan memperkecil peluang kemungkinan lolosnya pendaftar merek yang memiliki iktikad yang tidak baik.

- b) Tidak adanya aturan mengenai akibat hukum dari penggunaan merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan.

Sebelumnya, pada Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001, bahwa DJKI memiliki kewenangan untuk memprakarsai penghapusan pendaftaran merek apabila:

- a. Merek yang didaftarkan tersebut tidak dipakai dalam jangka waktu 3 tahun secara beruntut dalam lalu lintas perdagangan yang dihitung dari tanggal merek tersebut didaftarkan atau pemakaian terakhir merek tersebut
- b. Merek yang didaftarkan tersebut dipakaipada jenis barang dan/atau jasa yang ternyata berbeda dengan jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan;
- c. Suatu merek dipakai secara tidak sesuai dengan sebagaimana yang didaftarkan

Namun, pada Undang-Undang Merek yang berlaku saat ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sudahlah tidak diatur bahwa adanya penggunaan merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan termasuk ke dalam alasan penghapusan suatu merek baik yang diprakarsai oleh menteri maupun yang diajukan pihak lain yang memiliki kepentingan. Sehingga apabila terjadi sengketa antara merek seperti pada sengketa antara MS GLOW dengan PS GLOW ini tidak memiliki payung hukum yang jelas.

- c) Tidak adanya aturan persyaratan untuk melampirkan unsur- unsur terkait nama panjang merek dan singkatan merek yang akan didaftarkan.

Berdasarkan pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan untuk melampirkan label merek.

Label merek seperti tertera dalam penjelasan Pasal 4 ayat (4) adalah contoh merek atau etiket yang dilampirkan dalam permohonan pendaftaran merek. Namun, dengan melampirkan contoh merek atau etiket saja kurang memenuhi kejelasan identitas suatu merek yang akan didaftarkan. Sebaiknya, label merek yang dilampirkan memenuhi unsur-unsur seperti nama panjang merek dan singkatan. Apakah hanya nama panjang merek saja yang akan di daftarkan atau dengan singkatannya. Disebabkan oleh berkaca dari sengketa antara MS GLOW dan PS GLOW, pada putusan nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby, walaupun merek MS GLOW telah mendaftarkan merek nya terlebih dahulu, pihak MS GLOW terbukti secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang MS GLOW yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang PS GLOW karena menggunakan nama “MS GLOW” saja. Sedangkan yang didaftarkan di kelas barang/jasa 3 yaitu kosmetik adalah “MS GLOW/for cantik skincare + LOGO”. Padahal, penggunaan merek PS GLOW juga tidak sama persis dengan merek yang didaftarkan yaitu “PSTORE GLOW”.

Maka dari itu, apabila hal ini diterapkan, tidak akan ada kebingungan dan meminimalisir sengketa terkait hal ini terjadi. Suatu merek pastinya akan melampirkan mereknya secara lengkap terdiri dari nama panjang dan singkatan-singkatan yang akan digunakan pada saat pendaftaran merek.

2. Kelemahan pada tahap-tahap pendaftaran merek

a) Tahap Pengumuman

Terdapat kelemahan pada tahapan pengumuman yang dilakukan setelah tahapan pemeriksaan formalitas. Pada tahap ini, Menteri akan mengumumkan permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan selama 2 (dua) bulan dan diterbitkan dalam Berita Resmi Merek melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik. Selama jangka waktu pengumuman diperbolehkan adanya keberatan dan sanggahan. 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. Salinan surat yang berisikan keberatan dikirimkan kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan. Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan kepada Menteri. Sanggahan

diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri.

Namun, pelaksanaan tahap pengumuman ini memiliki kelemahan karena pengumuman terkait merek yang akan didaftarkan bersifat pasif, yaitu hanya diumumkan dengan sistem menunggu ada atau tidaknya pihak yang akan mengajukan keberatan tanpa ada pemberitahuan langsung yang ditujukan secara khusus oleh pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kepada pemilik merek yang mereknya telah terdaftar. Berkaca dari kasus antara MS GLOW dan PS GLOW, diketahui bahwa pihak MS GLOW baru mengetahui bahwa terdapat merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan mereknya setelah merek tersebut telah mendapatkan sertifikat merek. Seharusnya apabila tahap pengumuman ini bersifat aktif dimana adanya pemberitahuan langsung oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kepada pemilik merek terdaftar, maka pihak MSGLOW akan mengajukan keberatan sejak saat proses pendaftaran merek PS GLOW berlangsung.

b) Tahap pemeriksaan substantif

Pemeriksaan substantif atau penilaian dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan menerapkan prinsip ketelitian dan kehati-hatian. Pemeriksaan Substantif atau penilaian ini bertujuan sebagai bentuk perlindungan hukum suatu merek yang telah didaftarkan. Penilaian yang dilakukan adalah penilaian terhadap persamaan pada pokok atau keseluruhannya antara merek yang didaftarkan dengan merek terdaftar milik pihak lain. Hal ini telah dijelaskan pada Pasal 23 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa pemeriksaan substantif dilakukan sebagai pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek. Pemeriksa yang dimaksud adalah sesuai dengan Pasal 1 nomor 12 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa “Pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek.”

Berdasarkan dari kasus antara MS GLOW dengan PS GLOW, dapat dilihat bahwa pemeriksa merek PS GLOW tidak melaksanakan prinsip ketelitian dan kehati-hatian dalam membuat penilaian persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan merek terdaftar lain. Hal ini dibuktikan dengan terbuktinya merek PS GLOW memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sehingga memenuhi unsur adanya iktikad tidak baik dengan merek MS GLOW yaitu merek yang telah terdaftar sebelumnya berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 161K/Pdt.Sus-HKI/2023.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan prinsip *first to file* sebagai suatu perlindungan hukum yang preventif pada sengketa merek antara MS GLOW dengan PS GLOW tidak terimplementasi dengan baik dan efektif. Hal ini disebabkan oleh masih terdapat kelemahan dari segi substansi dari Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu pertama, tidak ada persyaratan untuk memberikan penjelasan filosofis dari merek yang akan didaftarkan pada saat melampirkan label merek. Kedua, tidak adanya aturan mengenai akibat hukum dari penggunaan merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan. Ketiga, tidak adanya aturan persyaratan pendaftaran merek untuk melampirkan unsur-unsur nama merek secara lengkap, baik nama panjang merek maupun singkatannya. Selain itu, terdapat pula kelemahan pada tahapan pendaftaran merek, yaitu sistem tahapan pengumuman yang bersifat pasif dan ketidaktelitian serta ketidakhati-hatian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam melakukan pemeriksaan substantif merek.. Sehingga bagi Pelaku Usaha, Pemerintah selaku regulator, dan Direktorat Jenderal Kekayaan dapat melakukan sinergitas agar mencegah adanya sengketa merek di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm 3
- Adam, R. (2023). *The Importance of Brand Registration to Reduce Unfair Competition in the World of Trade*. *Journal of Law and Sustainable Development*.
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 38
- Aurellia, N., & Roisah, K. (2023). *Legal Protection against Unregistered Marks and Unfair Competition Practices (Comparative Study of Indonesia and the United States)*. *Int. J. Soc. Sci. Hum. Res*, 6.
- Darwance, D., & Sudarto, S. (2021). *The Legal Politic of Regulation for Trademark Registration Systems in Indonesia*. *Berumpun: International Journal of Social, Politics, and Humanities*, 4(1), 70- 81.

Imam Sjahputra. *Menggali Keadilan Hukum (Analisis Politik Hukum & Hak Kekayaan Intelektual)*, PT. Alumni. Bandung, 2009

Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian dan Filosofis Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Setara Press Malang, 2015, hIm. 9

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hIm. 30

Yoghie Arief S. (2020). Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Dalam Perspektif Masalah Al Mursalah, *Jurnal: Aktualita*, Vol. 3 No. 1 Aurellia, N., & Roisah, K. (2023). Legal Protection against Unregistered Marks and Unfair Competition Practices (Comparative Study of Indonesia and the United States). *Int. J. Soc. Sci. Hum. Res.*, 6.