

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan dunia bisnis di dunia dan di Indonesia yang begitu pesat tentu harus diikuti dengan perlindungan hukum yang dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan bisnis pengusaha. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada pengusaha begitu kompleks salah satunya adalah perlindungan hukum atas merek suatu produk yang merupakan representasi dari objek bisnis perusahaan. Pentingnya merek dalam dunia bisnis disadari oleh pemerintah, sehingga pemerintah menerbitkan UU RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) yang mengakomodir pengaturan merek guna melindungi pengusaha dalam melakukan transaksi bisnisnya.

Secara historis, sebenarnya merek sudah dikenal dari zaman periode minoan dimana orang sudah memberikan tanda untuk barang-barang miliknya, hewan bahkan manusia. Bahkan bangsa mesir dalam sejarahnya, sudah mengenal mengenai merek yang mana bangsa tersebut menorehkan merek pada batu bata yang dibuat atas perintah raja. Ketentuan mengenai merek berkembang dari waktu ke waktu dimana ketentuan tersebut memfungsikan merek sebagai pembeda untuk produk berupa pisau, pedang, atau barang dari produk tembaga lainnya. Perkembangan tentang merek terus berlanjut dimana pada era industri, penggunaan iklan terus berkembang agar dapat memperkenalkan produknya. Sejalan dengan berkembang dan

meningkatnya penggunaan iklan, maka meningkat pula penggunaan merek dalam fungsinya yang modern, yaitu sebagai tanda pengenal atau sumber produsen dari barang-barang yang bersangkutan. Pada masa itu telah dikenal penggunaan merek perniagaan dalam pengertian sendiri, sebagai tandingan merek perusahaan. Perbedaan muncul oleh karena pada waktu itu merek dari pedagang sutera lebih penting dari pada merek yang berasal dari perusahaan kain sutera, sehingga para pedagang sutera yang bersangkutan merasa berkepentingan untuk dapat menggunakan atau melindungi merek mereka, seperti halnya para pengusaha pabrik dengan merek perusahaannya¹.

Perkembangan zaman didalam dunia bisnis saat ini sungguh kompleks, banyak terjadi persaingan usaha yang cukup ketat antara pengusaha sehingga banyak menimbulkan gesekan – gesekan konflik dalam praktiknya, dimana pengusaha berlomba-lomba mencari pasar dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang merek pasarkan, sehinggann tujuan perusahaan tercapai yaitu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.² Merek dapat menjadi objek yang menciptakan persaingan usaha antar pengusaha dalam bertransaksi bisnis. Persaingan usaha yang sehat akan menciptakan iklim yang baik namun persaingan usaha yang tidak sehat dapat menciptakan iklim tidak sehat dalam melakukan bisnis. Oleh karena itu pemerintah perlu hadir menciptakan kebijakan agar iklim bisnis di Indonesia tetap harmonis karena iklim bisnis yang baik akan memikat banyak investor untuk berinvestasi di

¹ Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek Trade Mark Law*, Kencana, Jakarta, hlm. 1.

² Ferdian Muhammad, 2017, “*Peran Pemerintah Dalam Mengantisipasi Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Jujur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek & Geografis*”, Jurnal Hukum: Universitas Dirgantara Marsekal, Jakarta.

Indonesia. Investasi di Indonesia dapat meningkat apabila pemerintah semakin peka untuk mengatur hubungan harmonis melalui suatu regulasi yang jelas dan tidak berbentrok serta meningkatkan supremasi hukum di Indonesia.

Merek adalah representasi suatu produk yang dimiliki oleh pengusaha yang harus dilindungi secara hukum. Merek penting untuk meningkatkan nilai jual suatu produk oleh karena merek dapat menentukan pencapaian keuntungan pengusaha. Sebagai aset bisnis yang penting untuk dilindungi, jika merek tidak dilindungi oleh negara maka pengusaha akan banyak menuai kerugian dan dampak negatif. Eksistensi merek dalam dunia bisnis adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada pengusaha dan konsumen dalam melakukan transaksi bisnis. Dualisme penggunaan merek dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian transaksi bisnis antara klien dan pengusaha. Oleh karena itu hukum mengatur mengenai pendaftaran merek di Kementerian Hukum dan HAM RI, agar tidak terjadi permasalahan – permasalahan tersebut. Karena apabila tidak diakomodir dan diawasi dengan baik oleh pemerintah, maka akan terjadi bentrok antara pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lainnya dalam menjalankan bisnisnya.

Permasalahan – permasalahan bisnis dan ketidakpastian hukum regulasi dunia bisnis di Indonesia adalah faktor negatif investor tidak mau menanamkan modalnya di Indonesia. Masalah – masalah berikut seperti penduplikasian merek usaha oleh pelaku usaha lain, pencurian resep dan/atau rahasia dagang suatu brand/karya pengusaha, pengadaptasian suatu karya

tanpa seizin seniman atau pemegang hak atas karya tersebut, semakin banyaknya perbuatan plagiat oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab serta pencurian ide secara tidak bertanggung jawab.

Perkembangan perlindungan hukum atas merek dikonkritkan dengan diterbitkannya ketentuan peraturan perundang – undangan tentang merek yaitu dalam UU MIG.³ Pengertian Merek diatur dalam UU MIG yang artinya 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.⁴ Berdasarkan pengertian dalam UU MIG di atas, dapat diinterpretasikan bahwa pada intinya merek adalah pembeda yang menjadi pengenal untuk suatu produk yang mana pembeda tersebut haruslah unik dan berbeda. Merek adalah unsur penting dalam bisnis, karena merek adalah representasi suatu produk yang dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli produk tersebut atau justru tidak membeli.

Salah satu kasus yang berkaitan dengan merek adalah Kasus Merek I AM Geprek Benu milik Ruben Samuel Onsu. Ruben Samuel Onsu adalah sosok artis di Indonesia yang cukup terkenal. Sebagai sosok yang terkenal, Ruben Samuel Onsu atau biasa dikenal sebagai Ruben Onsu menciptakan

³ Berita Online Kompas.com, “*Selain Geprek Benu, Berikut 5 Kasus Sengketa Merek Dagang di Indonesia*” , Kompas. Com diakses pada tanggal 11 Juni 2021, diunduh dari: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/15/150454865/selain-geprek-benu-berikut-5-kasus-sengketa-merek-dagang-di-indonesia?page=all>

⁴ Lihat Pasal 1 angka 1 UU RI No. 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

suatu merek yang mencerminkan identitasnya sebagai seorang Ruben Onsu sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa produk tersebut adalah milik Ruben Onsu.

Indonesia adalah negara yang menganut sistem *first to file* yang memberikan hak eksklusif bagi pendaftar pertama untuk dilindungi secara hukum. Dimana pemilik merek harus mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“DJKI”) pada Kementerian Hukum dan HAM RI untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya dan perlindungan hukum. Hak eksklusif tersebut tidak dapat diperoleh pemilik merek hanya dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa ia adalah pemakai pertama merek tersebut di Indonesia.

Ruben Onsu telah mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Ruben Onsu adalah pendaftar merek pertama / *first to file* merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENERRR. Akan tetapi memang di lain sisi, beliau merupakan brand ambassador I AM GEPREK BENSU SEDEP BEENER milik Yangcent. Adapun merek tersebut menuai konflik oleh karena merek Geprek Benu ini cukup terkenal di kalangan masyarakat. Masyarakat umum mengenal merek / brand Benu adalah milik Ruben Onsu sehingga para penggemar Ruben Onsu pun akan berlangganan merek tersebut.

Ruben Onsu menggunakan nama BENSU/Geprek Benu dikarenakan BENSU adalah singkatan nama dari Ruben Onsu tersebut dan Benu identik dengan nama penggugat yang telah dikenal khalayak ramai sebagai artis yang

berkiprah di industri hiburan televisi sebagai pembawa acara atau MC sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini.⁵ Fungsi merek BENSU adalah sebagai salah satu alat promosi penjualan Ruben Onsu agar produk tersebut agar produk tersebut dapat dibeli oleh masyarakat. Alasan Ruben Onsu dalam kasus tersebut adalah karena ia adalah seorang pendaftar pertama dan merek Bensu adalah merek yang sangat cukup terkenal di kalangan masyarakat dan merupakan singkatan namanya apalagi ia adalah seorang yang tersohor.⁶

Oleh karena alasan – alasan tersebut, akhirnya Ruben Onsu mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alas hukum :⁷

1. Penggugat adalah sebagai *First to File* .
2. Penggugat mendapatkan hak eksklusif sebagai merek yang lebih dahulu didaftar atau dilakukan pendaftarannya untuk menggunakan merek – merek yang mengandung kata “BENSU”.
3. Penggugat sebagai pendaftar pertama hak atas merek “BENSU” di Indonesia, dan sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum sebagai satu – satunya pihak yang berhak untuk menggunakan merek.
4. Penggugat memiliki persamaan nama pada pokoknya dengan merek yang dimiliki.

⁵ Chandra Gita Dewi, 2019, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 2.

⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

⁷ Lihat Putusan Nomor : 56/Pd.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Adapun dasar hukum pengajuan gugatan sengketa merek oleh Ruben Onsu adalah merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 5 UU 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) menyatakan bahwasanya:

“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut dan memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. Ruben Onsu dalam hal ini berdasarkan Pasal 3 UU MIG merupakan pendaftar pertama (*First to File*), yang menyatakan : *“Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”*.

Ruben Onsu sangat keberatan dengan pendaftaran merek – merek oleh Yangcent yang menggunakan kata *“BENSU”* yang seharusnya ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU MIG, yang menyatakan :

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”.

Namun pada kenyataannya terdapat persamaan merek milik Ruben Onsu dan Yang Cent, sehingga jelas bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU MIG. Merek yang digunakan oleh Ruben Onsu dan Yang Cent memiliki persamaan yang cukup signifikan dan dominan, namun yang

menjadi permasalahan adalah mengapa permohonan merek yang memiliki persamaan yang signifikan dan dominan tersebut bisa tembus ke instansi terkait?

Penjelasan pasal 21 ayat (1) UU MIG jo. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek (**“Permenkumham 67/2016”**) sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan “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.”⁸

Berdasarkan pengertian tersebut, penulis mengidentifikasi bahwa merek milik Ruben Onsu dan Yang Cent benar – benar sama dan sulit untuk dibedakan baik dari segi bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengusaha dan konsumen.

Merek “BENSU” dianggap identik dengan singkatan nama penggugat (ruBEN onSU) yang telah dikhalayak ramai sebagai artis yang berkiprah di industri televisi sebagai pembawa acara atau MC sejak tahun 2008 sampai

⁸ *Ibid.*

dengan saat ini, dengan demikian merek – merek Yangcent I tidaklah dapat dibenarkan karena tidak termasuk merek yang didaftarkan dengan menggunakan nama generik dengan tambahan kata lain yang memiliki unsur pembeda sebagaimana yang dimaksud pasal 22 UU MIG yang menyatakan : *“Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda”*⁹, namun unsur pembeda yang dimiliki Ruben Onsu dan Yang Cent kurang menonjol sehingga tetap menciptakan kebingungan di tengah – tengah konsumen.

Yangcent menggunakan foto Penggugat yang telah dikenal oleh masyarakat dalam melakukan promosi produk usaha yang dijalankan dengan mereknya Yangcent tersebut untuk menjadi daya tarik konsumen, sehingga menimbulkan informasi yang menyesatkan kepada konsumen atau masyarakat seolah-olah usaha yang dijalankan oleh Yangcent adalah milik Penggugat, dimana hal tersebut jelas diatur secara tegas dalam Pasal 27 ayat (2) UU MIG menyatakan : *“Permohonan ditolak jika merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal;foto;atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.”*. Oleh karena itu jika merujuk pada Pasal 27 ayat (2) UU MIG, maka permohonan milik Yang Cent seharusnya

⁹ Ibid.

ditolak oleh karena menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, dalam hal ini adalah Ruben Onsu (Bensu).

Oleh karena itu Ruben Onsu mengajukan pembatalan merek milik Yangcent yang diduga sama dengan mereknya. Berdasarkan Pasal 76 ayat (3) UU MIG, yang menyatakan : “*Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar*”. Pengajuan gugatan tersebut oleh karena penggunaan merek yang sama menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi Ruben Onsu selaku pengusaha.

Selain atas dasar – dasar tersebut, berdasarkan asas hukum yang berlaku di Indonesia yaitu *asas priorin temporan nelior in jure*¹⁰ yang menyatakan bahwa pendaftar merek pertama / first to file berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dengan demikian maka Ruben Onsu sebagai pendaftar pertama / *first to file* merek “BENSU” di Indonesia sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum sebagai satu – satunya pihak yang berhak untuk menggunakan merek “BENSU” tersebut. Oleh karena itu berdasarkan asas tersebut dan dasar – dasar yang penulis jelaskan dan jabarkan di atas yang tertera dan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus dan mengadili perkara *a quo*, Ruben Onsu selaku pendaftar pertama / *first to file* seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah karena sebagai pendaftar pertama maka pendaftar pertama tersebut berhak untuk mendapatkan kepastian hukum atas mereknya.

¹⁰ *Asas priorin tempora nelior in jure* adalah yang berarti pendaftar pertama berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Namun sebaliknya penulis menemukan bahwasanya dalam putusan kasus Ruben Onsu dan Yang Cent terkait brand GEPREK BENSU ini, Ruben Onsu tidak memperoleh perlindungan hukum atas brandnya dengan baik justru hakim seperti mengesampingkan alasan hukum terkait penerapan file to file dan asas priorint temporan nelior in jure dalam memutus perkara a quo. Hal tersebut sungguh merugikan Ruben Onsu selaku pemilik brand sekaligus pendaftar pertama, selain tidak mendapatkan kepastian hukum, tidak mendapatkan kemanfaatan hukum dan tidak mendapatkan keadilan atas putusan tersebut. Apalagi Ruben Onsu juga telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui penetapan Nomor : 384/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel yang mana hakim dalam amar putusnya menetapkan bahwasanya merek BENSU adalah singkatan nama Ruben Samuel Onsu. Sedangkan menurut penulis, tidak relevan apabila Yang Cent menggunakan nama Benny Sujono yang digadang – gadang memiliki kesamaan nama dengan Ruben Onsu untuk menyingkat namanya menjadi Benu. Adapun pemilik dan pendaftar merek tersebut adalah Yang Cent bukanlah Benny Sujono, sehingga seharusnya dalil Yang Cent terkait persamaan nama / nama generik harus dianalisa lagi apakah dalil tersebut benar atau justru hanya mengada – ada saja.

Sebagaimana penulis ketahui dari riset penulis atas kasus ini, Ruben Onsu telah mengajukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian dalam amar putusnya hakim menolak gugatan Ruben Onsu, kemudian

Ruben Onsu mengajukan upaya hukum banding dan kasasi yang mana dalam amar putusannya gugatan Ruben Onsu kembali ditolak dan Mahkamah Agung mengukuhkan putusan pada tingkat pertama di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pembahasan skripsi ini agar melihat cara majelis hakim dalam menimbang dan memutus perkara Putusan No. 576 K/Pdt.Sus/HKI/2020 sehingga dapat menjadi sumbangsih yang baik dalam menjawab persoalan sengketa merek di Indonesia. Atas dasar – dasar yang penulis jabarkan di atas, maka penulis dalam penelitian ini akan mengkaji suatu penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Pendaftar Merek Pertama berdasarkan Asas Priorin Tempora Nelior In Jure (Analisa Putusan Nomor 576 K/Pdt.Sus/HKI/2020)” yang mana penulis harap dengan ditelitinya kasus ini maka dapat menjadi sumbangsih pemikiran yang baik kedepannya untuk masyarakat Indonesia dan untuk memperbaiki penegakan hukum merek di Indonesia kedepannya berdasarkan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti menyusun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pendaftar merek pertama (*first to file*) berdasarkan *Asas Priorin Tempora Nelior In Jure* berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia?

2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 576 K/Pdt.Sus-HKI/2021 sudah sesuai dengan Asas *Priorin Tempora Nelior In Jure*?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Skripsi ini berjudul “**Perlindungan Hukum Pendaftar Merek Pertama (*First to File*) Berdasarkan “Asas *Priorin Tempora Nelior In Jure*” (Analisa Putusan Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2021)**” dimana sebagaimana kita ketahui bahwa munculnya issue terkait permasalahan merek yang dialami oleh Ruben Samuel Onsu selaku pemilik Merek GEPREK BENSU.

D. Tujuan dan Maksud Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Merek Pertama (*First to File*) berdasarkan asas *Priorin Tempora Nelior In Jure*.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

2. Maksud Penelitian

- a. Dari hasil penelitian ini hendaknya memberikan pengetahuan yang lebih atau memberi kontribusi pemikiran dalam bidang hukum merek terkait dengan Perlindungan Hukum Pendaftar Merek Pertama (*First to File*) Berdasarkan “Asas *Priorin Tempora Nelior In Jure*” (Analisa Putusan Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020).

Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui bagaimana tinjauan hukum kasus Putusan Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan bagaimana perlindungannya agar pemegang hak atas merek tersebut tidak dirugikan dan mendapatkan kepastian hukum.

- b. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang Perlindungan Hukum Pendaftar Merek Pertama (*First to File*) Berdasarkan “*Asas Priorin Tempora Nelior In Jure*” (Analisa Putusan Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020), berkaitan dengan permasalahan terkait sengketa merek dalam putusan nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020.
- c. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi dan membangun pemikiran baru dalam kalangan akademisi dan praktisi dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum dibidang hukum merek.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Jan Michiel Otto :

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.

- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹¹

Teori kepastian hukum ini penulis gunakan untuk menganalisa rumusan masalah pertama terkait perlindungan hukum bagi pendaftar merek pertama berdasarkan Asas *Priorin Tempora Nelior In Jure* berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena pengaturan asas *first to file* / pendaftar merek pertama masih belum

¹¹ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 35.

jelas pengaturannya, belum secara tegas disebutkan asasnya dalam UU MIG. Padahal sejatinya asas tersebut sangat penting untuk memberikan rasa kepastian hukum bagi pengusaha, konsumen, dan seluruh masyarakat Indonesia.

b. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles, keadilan merupakan kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan dalam hal ini adalah kepatutan atau keseimbangan suatu penyelesaian permasalahan. Titik tengah dari suatu pro dan kontra. Jika titiknya seimbang maka kedua belah pihak akan memperoleh hasil yang sama dalam rasa keadilan namun jika tidak sama atau tidak seimbang maka akan timbul ketidakadilan sebagai akibat dari ketidakseimbangan.¹²

Plato adalah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan-kekuatan di luar kemampuan manusia sehingga pemikiran irasional masuk dalam filsafatnya. Demikian pula halnya dengan permasalahan keadilan, Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat¹³.

Teori keadilan untuk menganalisa dan menjawab permasalahan dalam rumusan masalah kedua yaitu terkait dasar pertimbangan hakim dalam putusan kasasi Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020

¹² Anonim, Jurnal Hukum Online, 2017, "*Pengertian Keadilan*" Apa itu Keadilan?, diambil dari: <http://www.Pengertian Ahli. Com /2014/01/Pengertian-Keadilan-Apa-Itu-Keadilan.>, diakses pada tanggal: 25 februari 2017 Pukul: 15.23 WIB.

¹³ Karl R. Popper, 2000, "*Masyarakat Terbuka dan Musuh-musuhnya*", (*The Open Society and Its Enemy*), terjemahan Uzair Fauzan, 2002, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 110.

berdasarkan Asas *Priorin Tempora Nelior In Jure*, yang mana belum memenuhi rasa keadilan bagi Ruben Onsu selaku pemilik merek yang terlebih dahulu mendaftarkan merek tersebut dibanding Yang Cent. Padahal berdasarkan asas tersebut seharusnya Ruben Onsu mendapatkan perlindungan hukum untuk menggunakan mereknya oleh karena ia yang terlebih dahulu mendaftarkan merek dibanding Yang Cent. Bahkan ia juga telah menyepakati perjanjian pengalihan hak atas merek dengan pemilik usaha Bengkel Susu (Bensu).

2. Kerangka Konsep

a. Merek

Berdasarkan Pasal 1 UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud Merek adalah :

- 1) Merek adalah 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 untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
- 2) Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang

secara bersama – sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang - barang sejenisnya.

- 3) Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa – jasa sejenisnya.
- 4) Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama – sama untuk membedakan barang atau jasa sejenisnya.
- 5) Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan.

Disamping itu merek dapat diartikan sebagai tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain.¹⁴ Jadi merek adalah tanda yang dapat digunakan untuk membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan yang lain. Sehingga konsumen akan dapat membedakan masing – masing merek, khususnya barang/jasa yang sejenis. Dilihat dari ketentuan pasal tersebut dengan demikian fungsi merek amatlah penting bagi

¹⁴ Harsono Adisumarto, 1990, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hukum Paten dan Merek*, Akademika Pressindo , Jakarta, hlm. 27.

pemilik merek itu sendiri dan juga bagi para konsumen yang menggunakan barang atau jasa merek tersebut. Maka dari itu perlu adanya usaha untuk memberikan perlindungan. Dengan perlindungan tersebut maka pemilik merek terlindungi mereknya dan konsumen tidak dirugikan karena ada pihak – pihak yang tidak berhak menggunakannya.¹⁵

b. Hak Atas Merek

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU RI Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

c. Pendaftaran Merek

Secara umum diaturnya pendaftaran merek didalam sebuah undang – undang tujuannya adalah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat didalam menggunakan merek untuk kepentingan perdagangan. Pendaftaran merek yang diatur didalam UU No. 20 Tahun 2016 merupakan kaidah yang imperatif sehingga bersifat memaksa kepada para pemilik merek untuk mendapatkan hak mereknya. Sudah pernah disinggung di atas bahwa didalam sistem konstitutif berkaitan erat dengan pendaftaran

¹⁵ Insan Budi Maulana, dkk., 2000, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, hlm. 34.

merek, pada prinsipnya menghendaki setiap pemilik merek mempunyai kewajiban hukum untuk mendaftarkan mereknya. Pendaftaran merek memegang peranan penting untuk melahirkan hak atas merek. Oleh karena itu tujuan pendaftaran merek adalah untuk memperoleh hak atas merek. Pemilik yang mendaftarkan mereknya diberi hak oleh negara sebagai hak eksklusif untuk mempergunakan sendiri merek yang terdaftar maupun memberikan izin kepada orang lain untuk mempergunakan mereknya.¹⁶ Indonesia sebagai negara anggota WTO wajib menyesuaikan ketentuan yang mengatur hak prioritas sebagai berikut :

- 1) Jangka waktu untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas adalah 6 (enam) bulan;
- 2) Jangka waktu enam bulan tersebut sejak tanggal pengajuan permohonan pendaftaran pertama di negara asal atau salah satu negara ¹⁷anggota *Paris Convention*. Dalam hal ini tanggal pengajuan tidak termasuk dalam penghitungan jangka waktu enam bulan dan jika jangka waktu terakhir adalah hari libur atau dimana kantor merek tutup, maka jangka waktu pengajuan diperpanjang sampai pada permulaan hari kerja berikutnya.
- 3) Wajib memenuhi persyaratan materiil dan formil.

¹⁶ Chandra Gita Dewi, *Op.Cit.*, hlm. 28.

¹⁷ Rahmi Jened, *Op.Cit.*, hlm. 164.

- 4) Diajukan dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek (*filling date*) yang pertama kali di negara lain yang merupakan anggota *Paris Convention* dan/atau *WTO*.
- 5) Melampirkan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut dan dalam hal ini kantor merek dapat meminta agar bukti – bukti tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia (pasal 12 UU No. 20/2016). Dalam bukti penerimaan dan terjemahaan tersebut tidak dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak untuk mengajukan permohonan dengan hak prioritas, maka permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan hak prioritas (Pasal 12 ayat (3)).

d. *First to File*

Perdagangan di Indonesia juga sangat erat hubungannya dengan adanya suatu Merek, oleh sebab itu dibutuhkan adanya suatu peraturan yang dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, khususnya dibidang merek yang saat ini telah diatur di dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga dapat melindungi seluruh pelaku ekonomi di Indonesia dan dapat menciptakan persaingan usaha secara sehat, sebab merek sangat penting dalam dunia

perdagangan khususnya dalam hal pemasaran produk karena konsumen sering kali mengaitkan merek dengan kualitas dan reputasi dari suatu barang dan jasa. Arti suatu nama mungkin bagi sebagian yang lain terutama bagi pengusaha nama adalah sesuatu yang sangat berarti untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal-usul barang (*indication of origin*)¹⁸ sehingga dapat dibedakan dengan produk – produk maupun jasa lainnya. Serta melindungi hasil produksi suatu perusahaan terhadap hasil produksi perusahaan lain yang sejenis maupun tidak sejenis. Merek sangat penting dalam dunia industri dan perdagangan khususnya dalam hal pemasaran produk kepada calon konsumen. Merek selain sebagai harta kekayaan dapat menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya, juga sebagai alat untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dari terjadinya pemalsuan terhadap kualitas tertentu¹⁹.

Indonesia sendiri menganut sistem pendaftar pertama disebut juga *first to file principle*. Artinya merek yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama. Kemudian sistem pendaftaran berubah menjadi *first to file* . artinya, dalam sistem hukum merek. Indonesia menganut dan menerapkan sistem *first to file* yang berarti siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu maka dialah

¹⁸ Humaedi Abdurahman, 2020, “Asas First To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benua”, Jurnal Hukum Aktualita Vol 3 , Universitas Islam Bandung, hlm. 7.

¹⁹ *Ibid.*

yang berhak. Namun demikian sistem *first to file* tersebut memiliki kelemahan yang berarti.²⁰ Dengan demikian apabila seseorang atau suatu badan telah mendaftarkan suatu merek, maka pihak lain tidak boleh lagi mendaftarkan dengan merek yang sama. Jika ingin mendaftarkan juga atau ingin memakai merek yang sama, maka pihak lainnya tersebut harus terlebih dahulu meminta izin kepada si pemilik merek pertama. Hal ini sesuai dengan sistem hukum merek yang dianut di Indonesia yaitu *first to file*. Artinya, siapa yang lebih dahulu mendaftarkan atau memperoleh sertifikat merek, dialah yang berhak atas merek tersebut.

First to file adalah memberikan hak atas merek yang mana pemilik merek, termasuk merek terkenal, harus mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“DJKI”) untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya dan perlindungan hukum. Hak eksklusif tidak dapat diperoleh pemilik merek hanya dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa ia adalah pemakai pertama merek tersebut di Indonesia. *First-to-file* system berarti bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran diberi prioritas untuk mendapatkan pendaftaran merek dan diakui sebagai pemilik merek yang sah.²¹ *First to File* adalah hak eksklusif sebagai merek yang lebih dahulu didaftarkan atau

²⁰ *Ibid.*

²¹ Lucky Setiawati, “Perindungan Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar di Indonesia”, Hukum Online, diambil dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5892/merek-terkenal-yang-tidak-terdaftar/> diakses pada tanggal 11 Juni 2021.

dilakukan permohonan pendaftarannya untuk menggunakan merek / suatu brand di Indonesia.²²

e. *Asas Priorin Tempora Nelior In Jure*

Asas Priorin Tempora Nelior In Jure yang berarti pendaftar pertama berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dengan demikian maka Penggugat sebagai pendaftar pertama hak atas merek “BENSU” di Indonesia sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk menggunakan merek tersebut²³.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Jenis data yang dicari berupa norma hukum dengan menitikberatkan pada sumber data sekunder. Bahan hukum yang dijadikan objek penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Melalui pendekatan metode normatif yuridis ini diharapkan dapat mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Penelitiannya menggambarkan permasalahan yang terjadi dalam Putusan dan kemudian penelitian mengungkapkan fakta – fakta yang selengkap – lengkapnya dan apa adanya. Metode penelitian normatif mengumpulkan informasi aktua; secara rinci yang melukiskan

²² Lihat Putusan Nomor : 56/Pd.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst

²³ *Ibid.*

gejala yang ada, mengidentifikasi permasalahan atau memeriksa kondisi dan praktik – praktik yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain. Pendekatannya didasari metode ilmiah yang menjadi landasan bagi terciptanya pengetahuan ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode ilmiah pengamatan dan penalaran.²⁴

2. Waktu dan Tempat Penelitian

a. Waktu Penelitian

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis akan memilih beberapa waktu penelitian yang menjadi sumber informasi, yaitu pada bulan Juni sampai dengan selesai.

b. Tempat Penelitian

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis akan memilih beberapa lokasi penelitian yang menjadi sumber informasi, yaitu :

- 1) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- 2) Perpustakaan Universitas Indonesia, Depok.
- 3) Perpustakaan Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sumber data yang akan menjadi sumber informasi yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

²⁴ Suteki dan Galang Taufani, 2004, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 133.

- b. Berbagai literatur yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Seperti jurnal hasil penelitian, maupun sumber informasi lainnya baik dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy* yang didapatkan secara langsung.
- c. Hasil penelusuran dari internet.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu:

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan penegakkan hukum pidana dan teori yang mendukungnya. Bahan hukum yang digunakan adalah :

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya memiliki suatu otoritas mutlak dan mengikat. Berupa ketentuan hukum yang mengikat seperti, peraturan perundang-undangan, catatan resmi dan lain-lain yang berkaitan dengan penegakkan hukum pidana
- 2) Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap/mengenani bahan hukujm primer. Seperti doktrin, jurnal, karya ilmiah dibidang hukum dan lain-lain.s

3) Bahan hukum tersier (non hukum) adalah bahan hukum yang relevan seperti kamus hukum, ensiklopedia dan kamus hukum lain yang masih relevan

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi literature (*literature research*) yang ditujukan untuk memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang diperlukan dan relevan, yang bersumber dari buku-buku, media pemberitaan, jurnal, serta sumber informasi-informasi lainnya. Bentuk bisa berupa data-data yang terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara yang dilakukan langsung dengan pihak-pihak yang punya kapabilitas dalam penyusunan skripsi ini. Kedua teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori dan konsep yang relevan dalam penelitian ini, yaitu mengenai berbagai informasi Perlindungan Hukum Pendaftar Merek Pertama (*First to File*) Berdasarkan “*Asas Priorin Tempora Nelior In Jure*” (Analisa Putusan Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020).

5. Analisis Data

Berdasarkan data sekunder yang telah diperoleh, penulis kemudian menganalisis data tersebut. Penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dalam menganalisis data yang ada untuk menghasilkan kesimpulan dan saran. Data tersebut kemudian dituliskan secara

deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.

G. Sistematika Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti membagi penulisan menjadi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bagian bab ini penulis akan menyajikan mengenai latar belakang, pokok permasalahan atau perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian (metode pendekatan, jenis penelitian, lokasi pendekatan, sumber data atau bahan hukum dan teknik pengumpulan data.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bagian bab ini penulis menyajikan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan fakta-fakta atau kasus yang sedang dibahas di penulisan skripsi ini. Disamping itu juga penulis menyajikan mengenai berbagai asas-asas atau pendapat (doktrin) yang berhubungan dan benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk menghubungkan terhadap fakta atau kasus yang sedang diteliti di dalam pembahasan penulisan skripsi ini.

1. Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia
2. Merek

3. Pendaftaran Merek di Indonesia Prinsip File To File di Indonesia
4. Asas Priorin Tempora Nelior In Jure
5. Teori Kepastian Hukum
6. Teori Keadilan
7. Teori Kemanfaatan

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bagian bab ini penulis menyajikan mengenai data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan sehingga jelas sebagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dalam perumusan masalah pada poin yang pertama dan tujuan pembahasan pada poin pertama dalam penulisan skripsi ini. Pembahasan dalam skripsi ini adalah menyangkut perlindungan hukum pendaftar merek pertama *first to file* berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, yang mana saya akan mengkaji berdasarkan hukum kekayaan intelektual, hukum merek dan asas hukum yang berlaku di Indonesia

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bagian bab ini penulis menyajikan mengenai data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan sehingga jelas sebagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dalam perumusan masalah pada poin

yang pertama dan tujuan pembahasan pada poin pertama dalam penulisan skripsi ini. Poin pembahasan adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim berdasarkan Putusan Nomor : 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang menolak gugatan Ruben Onsu Samuel selaku pemegang merek dan sekaligus pendaftar merek pertama / *first to file* system ?

BAB V : Penutup

Pada bagian bab ini penulis menyajikan bahwa bab ini merupakan kristalisasi dari semua hal-hal yang telah dirangkum di bagian masing-masing pada bab sebelumnya. Artinya pada bagian ini penulis akan membuat kesimpulan dan saran atas bab-bab yang sebelumnya termuat di dalam penulisan skripsi ini.