

---

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DI ERA PERSAINGAN  
GLOBAL: PRINSIP “FIRST TO FILE” DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA MEREK DI INDONESIA**

**Muhamad Marsandi Agustiarso<sup>1</sup>, Erland Aimar Safitrianno<sup>2</sup>, Sri Maharani<sup>3</sup>**  
[21071010145@student.upnjatim.ac.id](mailto:21071010145@student.upnjatim.ac.id)<sup>1</sup>, [21071010215@student.upnjatim.ac.id](mailto:21071010215@student.upnjatim.ac.id)<sup>2</sup>,  
[sri\\_maharani.fh@upnjatim.ac.id](mailto:sri_maharani.fh@upnjatim.ac.id)<sup>3</sup>  
UPN "Veteran" Jawa Timur

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami prinsip “First To File” yang merupakan bentuk sistem konstitutif dalam pendaftaran merek di Indonesia. Prinsip “First To File” akan memberikan perlindungan hukum, dan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang telah mendaftarkan merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektua, dimana pelaku usaha yang telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu akan memiliki hak eksklusif atas mereknya, dan akan dilindungi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metodologi penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini akan menjelaskan terkait sistem pendaftaran merek di Indonesia yang menganut prinsip “First To File” sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan perbedaan atas prinsip “First To File” dengan prinsip “First To Use” serta penerapan prinsip “First To File” dalam penyelesaian sengketa merek di Indonesia.

**Kata Kunci:** First To File, Perlindungan Hukum, Penyelesaian Sengketa Merek.

**PENDAHULUAN**

Perkembangan zaman menyebabkan dunia bisnis dan industri menjadi sebuah ladang persaingan yang sangat ketat. Perkembangan teknologi informasi memberikan sumbangsih dalam meningkatnya persaingan bisnis baik di luar negeri ataupun dalam negeri pada era perdagangan global saat ini. Teknologi Informasi yang memberikan sumbangsih perkembangan pada dunia bisnis dan industry memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat. Kemajuan teknologi menyebabkan masyarakat untuk menciptakan produk perdagangan untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Produk yang diciptakan tersebut termasuk dalam karya dari intelektual yang dimiliki oleh setiap manusia. Kemampuan manusia untuk menciptakan sebuah produk, kemudian akan menimbulkan sebuah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). HAKI mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, yang tidak terbatas pada satu bentuk saja, tetapi terdiri dari berbagai bentuk. Bentuk-bentuk tersebut dapat mencakup hak cipta dan hak terkait kekayaan industry yang dapat berbentuk lain, seperti salah satunya adalah merek. Hak Kekayaan Intelektual merupakan sebuah hak alami terhadap hak fundamental yang dimiliki suatu individu terkait dengan intelektual suatu manusia, sehingga harus dihargai dan dihormati secara mutlak oleh manusia lain.

Merek berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan sebuah tanda yang ditampilkan dalam suatu barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu badan hukum untuk membedakan dengan barang atau jasa yang lain. Merek sendiri merupakan tanda yang ditampilkan secara grafis, yang dapat berupa gambar, logo, kata, nama, warna, angka, dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimensi. Juga dapat berupa suara, hologram, dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut yang menjadi tanda pembeda dari jenis barang dan atau jasa yang diproduksi oleh suatu pelaku usaha yang

dapat berupa perorangan atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan atau aktivitas bisnis produk barang dan/atau jasa. Merek merupakan sebuah bagian dari karya intelektual yang berperan penting bagi peningkatan dan kelancaran dalam dunia perdagangan dan industry. Dengan merek, suatu produk barang atau suatu jasa yang sejenis dapat dibedakan asal penciptaannya, serta dapat menjamin kualitas bahwa produk tersebut orisinal atau asli.

Hak kekayaan industry yang termasuk merek (trademark) dasarnya merupakan sebuah tanda untuk mengidentifikasi asal muasal suatu barang atau jasa (an indication of origin) dari suatu pencipta barang atau jasa tersebut dengan produk lain. Merek merupakan ujung tombak dari sektor perdagangan barang serta jasa. Melalui suatu merek dalam bidang industry barang atau jasa, pelaku usaha dapat memberikan suatu jaminan akan kualitas (a guarantee of quality) atas barang atau jasa yang dihasilkan akan dapat mencegah dari Tindakan persaingan yang beritikad tidak baik dengan maksud tersembunyi, yaitu membonceng reputasi asli dari suatu barang atau jasa tersebut. Merek juga dapat menjadi sarana pemasaran serta periklanan yang memberikan suatu informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang atau jasa yang diciptakan oleh pelaku usaha. Suatu barang atau jasa dengan merek yang memiliki media dalam pengiklanan serta pemasaran membuat pelaku usaha memiliki kapabilitas untuk mengukur kebutuhan atau permintaan dari konsumen, serta dapat mempertahankan konsumen tersebut sehingga terciptanya loyalitas dari konsumen atas produk atau barang yang dihasilkannya. Hal tersebut menjadikan merek menjadi suatu keunggulan kepemilikan dari suatu produk untuk bersaing pada pasar industry lokal maupun global.<sup>2</sup>

Merek sendiri yang termasuk dalam cakupan kekayaan intelektual memiliki payung hukum sebagai landasan melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang selanjutnya disingkat UU MIG. Merek dilindungi oleh UU MIG ini bertujuan untuk melindungi suatu pelaku usaha atas produknya sebagai pencegahan terhadap penipuan kepada konsumen serta keuntungan-keuntungan yang seharusnya dimiliki oleh pelaku usaha tersebut terhadap suatu merek yang dimilikinya. Berdasarkan UU MIG terdapat juga ketentuan terkait pendaftaran suatu merek hingga pembatalan merek tersebut. Dalam permohonan pendaftaran merek haruslah memiliki daya pembeda atas merek tersebut terhadap merek lain. Terdapat ketentuan dimana pendaftaran merek akan ditolak apabila terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang telah terdaftar. Persamaan pada pokoknya dalam hal ini merujuk pada kemiripan suatu merek dengan merek lain yang disebabkan karena terdapat suatu unsur dominan yang menimbulkan kesan adanya persamaan dengan merek lainnya, baik mengenai nama, bentuk, cara penempatan, kombinasi antar unsur, ataupun bunyi pengucapannya.

UU MIG mengatur terkait sistem pendaftaran merek yang menganut prinsip First To File, yaitu prinsip yang menganut sistem dimana setiap perorangan atau badan hukum yang pertama kali mendaftarkan mereknya dengan kelas dan jenis barang atau jasa tertentu kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan dianggap sebagai pemilik hak atas mereknya dalam kelas dan jenis barang atau jasa tersebut. Hal ini diartikan suatu merek yang telah didaftarkan memiliki suatu perlindungan hukum dengan diperolehnya hak atas merek tersebut, karena akan timbul hak eksklusif yang diberikan oleh negaranya kepada pemilik merek secara sah yang telah mendaftarkan suatu merek dan telah disetujui mereknya untuk didaftarkan. Prinsip ini bertujuan sebagai upaya pencegahan atau upaya preventif atas terjadinya suatu sengketa merek khususnya merek yang memiliki suatu kemiripan dengan merek lainnya.

Walaupun telah diamanatkan dalam UU MIG bahwa suatu merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu kepada DJKI akan mendapatkan hak eksklusif, dan sebagaimana ketentuan dalam pendaftaran suatu merek haruslah memiliki unsur pembeda dan tidak boleh terdapat unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek lainnya tidak menutup kemungkinan terdapat merek-merek yang memenuhi unsur

persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar terlebih dahulu. Terdapat beberapa sengketa merek di Indonesia yang memenuhi unsur persamaan pada pokoknya atas satu merek dengan merek lainnya. Sebagaimana Pasal 83 Ayat (1) UU MIG menyatakan pemilik merek yang telah terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain apabila terdapat unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dalam merek dalam bentuk barang ataupun jasa berupa gugatan ganti rugi, serta penghentian atas semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut,

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa prinsip dalam prinsip “First To File” tidak hanya merupakan upaya preventif atau pencegahan atas timbulnya sengketa merek, namun juga dapat dijadikan sebagai upaya represif dalam upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa merek. Dimana prinsip ini umumnya digunakan oleh majelis hakim dalam mengambil putusan atas terjadinya suatu sengketa merek yang memuat unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, dimana Penggugat dalam gugatannya haruslah dapat membuktikan bahwa Penggugat lah yang memiliki hak eksklusif atas mereknya dan Tergugat memiliki merek yang memuat unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang akan menyesatkan konsumen. Walaupun prinsip “First To File” merupakan upaya preventif, namun tidak menutup kemungkinan tetap terjadi sengketa merek yang kemudian akan dilakukan upaya penyelesaiannya yang bersifat represif baik yang dilakukan secara litigasi atau non litigasi.

## **METODE**

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian normatif untuk menganalisis efektivitas penerapan prinsip First to File dalam penyelesaian sengketa merek di Indonesia. Metode ini akan memfokuskan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur pendaftaran merek, serta analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana prinsip ini diterapkan dalam praktik, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum yang ada. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Studi pustaka. Studi pustaka berfokus pada analisis peraturan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, doktrin hukum, dan literatur terkait sengketa merek. Peneliti dapat mempelajari dasar hukum yang digunakan Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan sebelumnya dan bagaimana prinsip First to File dikaitkan dengan penggunaan lebih awal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem Pendaftaran Merek Di Indonesia Yang Menggunakan Prinsip “*First To File*” Dapat Melindungi Pemilik Merek Serta Penerapan Dalam Penyelesaian Sengketa**

Prinsip “First To File” merupakan sebuah sistem yang terdapat dalam prosedur pendaftaran merek dalam hukum yang memberikan hak eksklusif terhadap suatu merek kepada pihak dan/atau pelaku usaha yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut secara resmi kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang kemudian disingkat (DJKI). Prinsip ini merupakan prinsip yang digunakan dalam pendaftaran merek di Indonesia, tanpa memandang siapa yang pertama kali menggunakan merek tersebut dalam perdagangan atau lebih dikenal dengan prinsip “First To Use”. Dengan kata lain, hak eksklusif akan diberikan kepada pemilik merek yang telah mendaftarkan terlebih dahulu kepada DJKI bukan berdasarkan siapa dahulu yang menggunakan merek tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) menyatakan bahwa Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara. Kemudian dilanjut pada Pasal 3 UU MIG yang menyatakan bahwa hak atas merek dapat diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan. Secara tidak langsung Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 3 UU MIG ini menyatakan bahwa di Indonesia

pendaftaran suatu merek menggunakan sistem konstitutif dengan menganut sistem First To File. Prinsip ini merupakan prinsip yang dimaksudkan dengan siapa pihak yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu dengan itikad baik dan telah sesuai dengan prosedur, maka merek itulah yang diakui sebagai pemegang merek yang menimbulkan hak eksklusif dan mendapatkan perlindungan hukum<sup>3</sup>

Perlindungan hukum kepada pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu kepada DJKI ini juga termuat BAB IV dalam UU MIG pada bagian kesatu menjelaskan terkait merek yang tidak dapat didaftarkan, dan merek yang ditolak apabila didaftarkan. Penolakan ini merupakan bentuk dari eksklusifitas serta bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum atas kepemilikan suatu merek. Penolakan pendaftaran merek ini termuat dalam Pasal 21 UU MIG menyatakan dengan jelas, bahwa:

- 1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
  - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
  - d. Indikasi Geografis terdaftar.
- 2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
  - a. 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;
  - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
  - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- 3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan . Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Selanjutnya, Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia No. 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran merek menyatakan bahwa:

- 1) Permohonan ditolak oleh Menteri dalam hal Merek yang dimohonkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
  - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;
  - d. Indikasi geografis terdaftar.

Maka, peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia ini sebetulnya sudah secara jelas mengisyaratkan bahwa pendaftaran suatu merek dengan menggunakan prinsip "First To File" mempunyai maksud untuk menjamin pelaku usaha mendapatkan suatu perlindungan hukum serta kepastian hukum yang mengikat atas mereknya yang telah didaftarkan terlebih dahulu dan merupakan sebuah landasan untuk mencegah pihak lain agar tidak membonceng atau menggunakan suatu merek secara tidak sah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU MIG.

Keuntungan dari pendaftaran merek yang menimbulkan hak eksklusif selanjutnya termuat dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU MIG yang menyebutkan bahwa merek yang telah terdaftar akan mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu sepanjang 10 tahun sejak awal tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama.<sup>4</sup> Kemudian keuntungan lainnya daripada merek yang telah terdaftar juga termuat dalam BAB V dalam UU MIG terkait pengalihan hak dan lisensi yang termuat dalam Pasal 41 UU MIG yang menjelaskan pengalihan hak merek. Serta Pasal 42 - 45 yang menjelaskan terkait pemberian lisensi kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi yang dimaksudkan pihak lain memiliki kewenangan untuk menggunakan hak atas merek tersebut setelah diberi kewenangan oleh pemilik hak eksklusif atas merek.

Perlindungan hukum sendiri menurut teori yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dapat berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.<sup>5</sup> Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik merek sebelum terjadinya suatu sengketa atau sebelum terjadinya pelanggaran hukum berkenaan dengan merek. Perlindungan hukum preventif ini adalah Langkah pencegahan sebelum terjadinya sengketa, atau Langkah untuk mencegah terjadinya suatu sengketa, dalam hal ini diberikan oleh pemerintah melalui pendaftaran merek kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI). Pendaftar merek pertama kali kepada DJKI akan mendapatkan hak eksklusif atas mereknya sesuai dengan prinsip First To File yang dilaksanakan dengan itikad baik (Good Faith). Itikad baik sendiri diartikan sebagai merek yang didaftarkan merupakan karyanya sendiri tanpa melakukan plagiasi terhadap karya milik orang lain serta tidak berlawanan dengan ketentuan-ketentuan terkait persyaratan pendaftaran akan suatu merek yang telah ditentukan dalam UU MIG.

Sementara itu, perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang diberikan dengan keadaan memaksa, dalam hal ini perlindungan akan terjadi apabila terjadi sengketa atau telah terjadi peristiwa pelanggaran atas merek. Perlindungan hukum represif ini merujuk pada penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan secara litigasi (pengadilan) atau non litigasi (di luar pengadilan). Walaupun merek sendiri telah mempunyai perlindungan hukum yang bersifat preventif, tetap tidak memungkiri jika terjadi pelanggaran-pelanggaran yang mengharuskan tetap diperlukannya perlindungan hukum yang bersifat represif ini apabila telah terjadi pelanggaran-pelanggaran atas hak merek yang dilakukan oleh pihak lain. Perlindungan hukum represif yang sering diberikan kepada pelanggar hak merek yaitu berupa sanksi baik ganti kerugian, atau pembatalan pendaftaran hak mereknya yang melanggar beserta juga dengan penghapusan mereknya yang terdaftar.<sup>6</sup>

Walaupun secara umum UU MIG telah mengisyaratkan prinsip "First To File" untuk mencegah terjadinya pendaftaran merek yang akan memuat unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dalam mereknya, tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya sengketa-sengketa atas merek dengan pokok perkara dimana terdapat unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya atas suatu merek. Maka daripada itu, penerapan prinsip "First To File" sebagai perlindungan hukum ini tidak hanya bersifat mencegah atau preventif tetapi juga dapat bersifat represif. Dimana prinsip ini akan digunakan dalam upaya penyelesaian sengketa merek yang pada umumnya akan menjadi landasan pengambilan keputusan majelis hakim atas suatu sengketa merek yang dilakukan secara litigasi. Sebagaimana Pasal 83 ayat (1) UU MIG memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk melakukan gugatan atas merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

Terdapat beberapa kasus sengketa merek di Indonesia yang dimana diantaranya dalam putusannya, majelis hakim menerapkan prinsip "First To File" sebagai landasan dalam pengambilan keputusan untuk memenangkan suatu pihak dalam sengketa tersebut. Kasus antara MS Glow dengan PS Glow dimana dalam pokok perkaranya menitikberatkan kepada nama "Glow" yang dianggap memuat unsur persamaan pada pokoknya. Dalam

kasus ini terdapat 3 (tiga) putusan dimana dalam putusan pertama pihak MS Glow memenangkan sengketa tersebut dimana majelis hakim Pengadilan Negeri Niaga Medan menggunakan prinsip "First To File" sebagai landasan dalam putusannya. Kemudian pihak PS Glow melakukan gugatan balik di Pengadilan Negeri Niaga Surabaya dan majelis hakim memenangkan pihak PS Glow pada gugatan balik tersebut. Dan terakhir pihak MS Glow melakukan Kasasi pada Mahkamah Agung dan pada putusannya Majelis Hakim Mahkamah Agung memenangkan pihak MS Glow dimana majelis hakim mencabut putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya dan setuju terhadap putusan Pengadilan Negeri Niaga Medan bahwa prinsip pihak MS Glow memiliki hak eksklusif atas mereknya dengan berdasarkan pada prinsip "First To File" dimana pihak MS Glow telah mendaftarkan mereknya pada tahun 2016 sedangkan pihak PS Glow baru mendaftarkan mereknya pada DJKI Tahun 2021.<sup>7</sup>

Selanjutnya, terdapat pula sengketa antara Ayam Geprek Benu melawan I AM Geprek Benu Sedep Beneerrr. Dimana dalam pokok perkaranya termuat unsur persaaan pada pokoknya terkait nama dan penyebutannya yaitu "ayam geprek benu". Dimana pihak Ayam Geprek Benu melayangkan gugatan kepada Mahkamah Agung terkait persamaan pada pokoknya terkait merek "Geprek Benu". Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak gugatan yang dilayangkan oleh Ayam Geprek Benu serta memerintahkan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual untuk membatalkan merek milik Ayam Geprek Benu. Diketahui bahwa merek I AM GEPREK BENU SEDEP BENEERRR telah mendaftarkan mereknya pada DJKI di Tahun 2017 sedangkan Ayam Geprek Benu baru mendaftarkan pada Tahun 2018. Prinsip "First To File" digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan oleh majelis hakim Mahkamah Agung dalam sengketa merek tersebut.<sup>8</sup>

Penerapan prinsip "First To File" Beberapa contoh kasus sengketa merek dengan putusan hakim yang berlandaskan pada prinsip "First To File" tersebut telah tepat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 UU MIG yang menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan pada DJKI, Penerapan Prinsip "First To File" tersebut juga menunjukkan bahwasannya prinsip tersebut tidak hanya sebagai bentuk perlindungan hukum bersifat preventif atau mencegah saja, namun dapat juga perlindungan hukum yang bersifat represif dimana hal tersebut dilakukan melalui penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan secara litigasi atau non litigasi.

### **Perbedaan Mendasar Antara Sistem First To File Dan First To Use Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Merek**

Perlindungan hukum atas merek merupakan salah satu aspek penting dalam sistem kekayaan intelektual yang berfungsi menjaga identitas dan reputasi suatu produk atau jasa di pasar. Dalam kaitannya dengan perlindungan merek, terdapat dua sistem utama yang menjadi acuan, yaitu sistem First to File dan sistem First to Use. Kedua sistem ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam menentukan siapa yang berhak atas merek dan bagaimana hak tersebut dilindungi secara hukum. Oleh karena itu, memahami perbedaan mendasar antara sistem First to File dan First to Use sangat krusial untuk mengetahui bagaimana perlindungan merek dijalankan dan dampaknya terhadap kepastian hukum serta keadilan bagi para pelaku usaha.

Sistem First to File adalah sebuah mekanisme di mana hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut secara resmi di kantor pendaftaran merek yang berwenang. Pendekatan ini menekankan pentingnya pendaftaran sebagai dasar hukum utama untuk memperoleh dan mengamankan hak atas merek. Dengan demikian, siapa pun yang lebih dulu melakukan pengajuan pendaftaran merek akan diakui sebagai pemilik sah dari merek tersebut tanpa mempertimbangkan siapa yang sebenarnya lebih awal menggunakan merek dalam praktik bisnis. Sistem ini memberikan kemudahan dalam administrasi dan kepastian hukum yang jelas, karena hak merek dapat dilihat dan

dibuktikan melalui dokumen pendaftaran resmi. Di Indonesia, sistem ini diadopsi secara resmi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penegakan sistem First to File di Indonesia bertujuan memberikan perlindungan yang cepat dan pasti bagi pemilik merek, serta menghindarkan sengketa yang berkepanjangan terkait hak atas merek. Sistem ini juga mendorong pelaku usaha untuk segera mendaftarkan merek mereka agar mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal dan mengurangi risiko adanya pihak lain yang terlebih dahulu mendaftarkan merek serupa atau identic.

Namun demikian, sistem First to File tidak luput dari kritik, terutama terkait aspek keadilan. Dalam beberapa kasus, pihak yang telah terlebih dahulu menggunakan merek dalam aktivitas komersial tapi belum mendaftarkannya dapat kehilangan hak atas merek tersebut jika ada pihak lain yang lebih cepat melakukan pendaftaran. Hal ini dianggap kurang adil terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang mungkin belum memahami pentingnya pendaftaran merek atau menghadapi kendala administrasi<sup>10</sup>. Situasi ini juga dapat menimbulkan perselisihan hukum dan konflik kepentingan yang berdampak pada keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, meskipun memberikan kepastian hukum, sistem First to File kadang dianggap mengabaikan fakta penggunaan nyata yang sesungguhnya telah membangun nilai dan reputasi merek sebelum pendaftaran. Berbeda dengan sistem First to File, sistem First to Use menggunakan pendekatan yang menitikberatkan pada siapa yang pertama kali memakai merek tersebut secara nyata dalam perdagangan, bukan siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu. Dalam sistem ini, penggunaan merek di pasar menjadi bukti utama untuk mendapatkan hak perlindungan hukum. Sistem First to Use banyak diterapkan di negara-negara seperti Amerika Serikat, di mana pendaftaran merek memang dianjurkan tetapi bukan satu-satunya dasar pemberian hak. Negara-negara yang mengadopsi sistem ini lebih menekankan perlindungan terhadap pelaku usaha yang telah melakukan investasi dan upaya pemasaran dengan menggunakan merek tersebut dalam praktik nyata. Dengan demikian, sistem ini memberikan penghargaan terhadap penggunaan nyata yang telah membangun asosiasi merek dengan produk atau jasa di pikiran konsumen.<sup>11</sup>

Keunggulan sistem First to Use terletak pada kemampuannya memberikan perlindungan yang lebih adil bagi mereka yang telah menggunakan merek secara konkret, meskipun belum mendaftarkan secara formal. Hal ini membantu melindungi pemilik merek yang beroperasi secara sah dari risiko kehilangan hak hanya karena persoalan administratif pendaftaran yang belum dilakukan. Di sisi lain, sistem ini memiliki kekurangan berupa tingkat ketidakpastian hukum yang relatif lebih tinggi dibandingkan First to File, karena hak atas merek harus dibuktikan melalui penggunaan riil yang dapat memicu sengketa kompleks dan proses pembuktian yang panjang. Secara praktik, sengketa merek dalam sistem First to Use seringkali memerlukan pembuktian di pengadilan yang bisa memakan waktu dan biaya cukup besar bagi para pihak yang bersengketa. Perbedaan prinsip dasar ini menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap bagaimana hak atas merek ditegakkan dan dipertahankan di berbagai yurisdiksi. Sistem First to File menawarkan kepastian hukum yang lebih tinggi dan prosedur administrasi yang jelas dan terukur, sehingga memudahkan pelaku usaha dan penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa merek. Sementara sistem First to Use lebih menonjolkan konteks dan fakta penggunaan di lapangan sebagai basis perlindungan, sehingga mendorong penghargaan terhadap upaya ekonomi nyata yang sudah dilakukan<sup>12</sup>. Dalam beberapa kasus, sistem First to Use memungkinkan perlindungan lebih kuat bagi pelaku usaha yang telah mengembangkan merek dengan reputasi yang sudah terbentuk di pasar, meskipun pendaftarannya belum dilakukan.

Di Indonesia sebagai negara yang mengadopsi sistem First to File, pelaku usaha dituntut untuk aktif dan cepat dalam mendaftarkan merek guna memperoleh perlindungan hukum yang sah dan menghindari risiko sengketa. Namun, sistem ini juga memerlukan

mekanisme yang mampu menyeimbangkan aspek kepastian hukum dengan nilai keadilan, khususnya bagi mereka yang telah menggunakan merek sebelum ada pendaftaran resmi. Oleh sebab itu, dalam praktik hukum, Indonesia menyediakan ruang bagi pembatalan pendaftaran merek apabila terbukti adanya itikad tidak baik atau pelanggaran terhadap hak pihak lain yang telah menggunakan merek terlebih dahulu. Hal ini menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem perlindungan merek yang tidak hanya tegas secara administratif, tetapi juga adil dan berimbang. Selain itu, perbedaan antara sistem First to File dan First to Use juga berimplikasi pada tata kelola kekayaan intelektual secara global, khususnya dalam menghadapi persaingan perdagangan internasional. Negara-negara dengan sistem berbeda harus melakukan harmonisasi dan koordinasi dalam penegakan hak merek agar perlindungan dapat berjalan efektif di pasar global yang semakin terintegrasi. Pemahaman mengenai karakteristik kedua sistem serta implikasinya membantu pemerintah, pelaku usaha, dan praktisi hukum dalam merumuskan strategi perlindungan merek yang optimal sesuai dengan konteks nasional dan dinamika global.<sup>13</sup>

Secara keseluruhan, perbedaan mendasar antara sistem First to File dan First to Use terletak pada dasar hukum pemberian hak merek: apakah didasarkan pada urutan pendaftaran atau urutan penggunaan nyata. Masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kelemahan yang harus dipertimbangkan dalam konteks hukum nasional, ekonomi, dan sosial. Indonesia yang mengadopsi sistem First to File mendapat keuntungan dalam hal kepastian hukum dan kemudahan administrasi, namun juga menghadapi tantangan dalam menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perlindungan merek. Oleh karena itu, pengembangan regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif dan responsif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perlindungan merek dapat berjalan efektif dan berkeadilan di tengah perkembangan perdagangan dan teknologi yang pesat.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini menyoroti pentingnya prinsip "First to File" dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Prinsip ini memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada pelaku usaha yang pertama kali mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan menganut sistem konstitutif ini, Indonesia memberikan hak eksklusif kepada pendaftar pertama dengan itikad baik, yang berfungsi sebagai upaya preventif dan represif dalam penyelesaian sengketa merek. Perlindungan hukum ini mencakup penolakan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang sudah terdaftar, serta memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan jika terjadi pelanggaran.

## **Saran**

Sebagai tindak lanjut, disarankan agar kesadaran dan sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran merek dan prinsip "First to File" ditingkatkan secara luas kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta sistem pendaftaran merek perlu diperkuat oleh pemerintah, khususnya DJKI, agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan merek secara ilegal dan melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran merek, serta terus melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait merek dengan standar internasional. Terakhir, perlu adanya mekanisme penyelesaian sengketa merek yang lebih efektif dan efisien, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, dengan memperkuat peran BPSK dan mendorong penggunaan mediasi atau arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **SUMBER BUKU:**

- Hadjon, P. M. (1987) "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia", Surabaya; Bina Ilmu
- Hidayah., K., (2020), "Hukum Kekayaan Intelektual", Malang: Setara Press
- Sutedi, A. (2009) "Hak Atas Kekayaan Intelektual", Jakarta: Sinar Grafika
- Ardianto, A. (2018) "Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia", Jakarta: Rajawali Pers
- Siahaan, P. (2017) "Perlindungan Merek Dagang di Indonesia: Kajian Hukum dan Implementasinya", Jakarta: Kencana.

### **SUMBER LAIN:**

- Hakim, M. A. R, Syarifudin, A. (2023), Analisis Yuridis Studi Putusan Sengketa Merek Antara Ps Glow Dan Ms Glow Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, *Dinamikal Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 29, No. 2
- Manda, D. A, Permana, R. (2022), Sistem First To File Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Merek: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.SusMerek/2019/PnNiaga Jkt.Pst. *Journal Of Legal Research*, Vol. 4, No. 1
- Nurmalasari, N. C, Muryanto, Y. T, (2024), Analisis Penerapan Prinsip First To File Terhadap Perlindungan Hukum Preventif (Studi Atas Sengketa Merek Antara MS GLOW Dan PS GLOW), *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik, dan Sosial Indonesia*, Vol. 1, No. 2
- Putri, S. C. I, Setlight, S. M. M, (2023), Prinsip First To File Dalam Pendaftaran Merek Dagang di Indonesia, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 11, No. 4.
- Sukalandari, N. W. (2023), Sengketa Plagiasi Merek Dagang Antara MS Glow dan PS Glow, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5, No. 1
- Mardjono, M. (2019). Perlindungan merek dan tantangan sistem first to file di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 2,
- Hasibuan, A. (2020). Analisis perlindungan merek dalam sistem first to file di Indonesia. *Jurnal Kekayaan Intelektual*, Vol. 12 No. 1