



Vol. 3 No. 1 Januari 2021

**PENGGUNAAN PRINSIP KONSTITUTIF PADA MEREK DALAM
PERSPEKTIF TEORI PELINDUNGAN DAN TUJUAN HUKUM**
*(The Use of Constitutive Principles in Trademarks in the Perspective of
Protection Theory and Legal Purposes)*

Sudjana

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

sdjana@yahoo.com

Naskah dikirim : 14 September 2020

Naskah diterima untuk diterbitkan : 17 Desember 2020

DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.3695

ABSTRACT

This study discusses the use of constitutive principles (first to file) on brands based on Act No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications in the perspective of protection theory and legal purposes.

Research methods used: normative juridical approach, by examining library materials or secondary data through primary legal materials (legislation), secondary legal materials (opinions of legal experts), and tertiary legal materials (dictionaries and other sources); descriptive analysis research specifications; and data analysis is done in a qualitative normative manner.

The results of the study showed: (1). The theory of protection that is in accordance with the basis for consideration is issued Law No. 20 of 2016 concerning brands in point a is Public Benefit and Economic Growth Stimulus Theory. But in its implementation, it must be supported by other brands of legal protection theory, namely Reward Theory; Recovery Theory; Incentive Theory; and Risk Theory. (2). The use of constitutive principles (first to file) in brands reflects the legal objectives of "certainty" and means of social change but does not pay much attention to aspects of "fairness" and expediency. "

Keywords: Constitutive Principles, Trademarks, Legal Purposes

ABSTRAK

Kajian ini membahas mengenai penggunaan Prinsip konstitutif (*first to file*) pada merek berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam perspektif teori perlindungan dan tujuan hukum.

Metode penelitian yang digunakan: pendekatan yuridis normatif, dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder melalui bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (pendapat para ahli hukum), dan bahan hukum tersier (kamus dan sumber lainnya); spesifikasi penelitian deskriptif analisis; dan analisis data dilakukan secara normatif kualitatif.

Hasil kajian menunjukkan: (1). Teori perlindungan yang sesuai dengan dasar pertimbangan dikeluarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dalam poin a adalah *Public Benefit* dan *Economic Growth Stimulus Theory*. Namun dalam pelaksanaannya harus didukung oleh teori perlindungan hukum merek yang lainnya yaitu *Reward Theory*; *Recovery Theory*; *Incentive Theory*; dan *Risk Theory*. (2). Penggunaan Prinsip konstitutif pada merek mencerminkan tujuan hukum "kepastian" dan sarana perubahan sosial tetapi kurang memperhatikan aspek "keadilan" dan kemanfaatan."

Kata Kunci : Prinsip konstitutif, Merek, Tujuan hukum



Vol. 3 No. 1 Januari 2021

PENDAHULUAN

Hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur, sehingga adanya ketentuan yang kehidupan masyarakat dalam bentuk hukum positif dirasakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang dikendaki bersama oleh seluruh anggota masyarakat yaitu hukum yang mencerminkan kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan sarana pembaruan sikap mental masyarakat dari tradisional ke modern.

Modernisasi merupakan gejala sosial yang ditandai dengan adanya perubahan di segala bidang kehidupan masyarakat, sehingga perilaku anggota masyarakat sesuai dengan tuntutan masa kini yaitu proses menduniannya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang (globalisasi). Globalisasi didukung oleh berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat termasuk bidang hukum.

Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan (hukum) yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia. Mengingat kenyataan tersebut, merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting karena kegiatan perdagangan barang dan jasa melintasi Batas wilayah negara.



Vol. 3 No. 1 Januari 2021

Keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual/HKI (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* (Traktat Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian internasional tersebut menjadikan adanya kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek yang berlaku dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.

Pada awalnya setelah merdeka, hukum positif indonesia berkaitan dengan merek diatur melalui dalam Undang-Undang No 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang menganut Prinsip *first to use* yaitu kepemilikan merek didasarkan pada pihak yang pertama menggunakan merek tersebut. Namun perkembangan selanjutnya melalui Undang-Undang No 19 Tahun 1992 tentang Merek yang kemudian diubah oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Merek, Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terjadi perubahan dari *first to use* (Prinsip deklaratif) menjadi *first to file* (Prinsip konstitutif).

Kebijakan pemerintah indonesia untuk mengubah suatu Undang-Undang perlu didasarkan pada keberlakuan hukum, yaitu memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis serta memperhatikan hakekat tujuan hukum konvensional, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan serta tujuan hukum modern yaitu sarana pembaharuan sikap mental masyarakat. Namun, disisi lain sejalan dengan era globalisasi, maka hukum (dalam hal ini Undang-Undang Merek) perlu juga memperhatikan kepentingan Indonesia sebagai “warga dunia” sehingga tercipta keselarasan antara kepentingan nasional dalam

Vol. 3 No. 1 Januari 2021

rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV dan bersifat universal untuk memenuhi kepentingan internasional.

Harmonisasi kedua kepentingan tersebut terlihat dalam dasar pertimbangan disahkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi :

- a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai.

Dasar pertimbangan pada huruf a dalam Undang-Undang Merek menimbulkan konsekuensi perlunya dukungan teori perlindungan kekayaan intelektual, khususnya merek sebagai landasan pembenaran secara akademis, sehingga secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan dan dalam tataran praktis, teori dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Neuman (2003) bahwa” teori adalah suatu sistem gagasan dan abstraksi yang memadatkan dan mengorganisir berbagai pengetahuan manusia tentang dunia sosial sehingga mempermudah pemahaman manusia tentang dunia sosial”. Lebih lanjut Neuman mengatakan” teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena”.¹ Pendapat ini diperkuat oleh Wiersma (1986) yang mengatakan bahwa “teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematis. Teori menyediakan konsep-konsep yang relevan, asumsi-asumsi dasar yang

¹ <https://www.kompasiana.com/nandapratama1/552e62a56ea834375c8b4573/peranan-dan-fungsi-teori>. diakses 10 April 2020.

dapat digunakan, membantu dalam mengarahkan pertanyaan penelitian yang dapat diajukan dan membantu dalam memberikan makna terhadap data.”² Hal ini menimbulkan permasalahan tentang teori perlindungan yang sesuai terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri. Hal ini berarti secara filosofis, undang-undang merek harus mencerminkan tujuan hukum untuk mencapai keadilan.

Dasar pertimbangan pada huruf b dalam Undang-undang Merek mengindikasikan tujuan hukum yang hendak dicapai dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perlindungan untuk mencapai tujuan hukum tersebut didasarkan pada Prinsip yang dianut didalam Undang-Undang yang bersangkutan dan selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk norma atau kaidah yaitu patokan untuk berperilaku yang berwujud perintah, larangan, dan kebolehan. Dengan demikian norma atau kaidah dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 bersumber dari Prinsip yang dianutnya serta berorientasi pada tujuan hukum yang hendak dicapai yaitu kepastian hukum.

Kedua tujuan hukum (keadilan dan kepastian) yang hendak dicapai oleh undang-undang merek diimplementasikan dalam bentuk prinsip atau Prinsip yang dianut dalam undang-undang merk. Pada tahun 1961, undang-undang merek menganut Prinsip deklaratif, tetapi Prinsip tersebut kemudian diubah menjadi Prinsip konstitutif sejak disahkannya Undang-undang merek tahun 1992, 1997, 2001, dan 2016. Permasalahannya, apakah penggunaan Prinsip konstitutif dalam Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dapat juga mengakomodasi tujuan hukum lain (selain kepastian hukum).

Berdasarkan hal itu, identifikasi masalah dalam kajian ini sebagai berikut:

1. Teori perlindungan hukum apa yang sesuai dengan dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek?
2. Bagaimana penggunaan Prinsip konstitutif (*first to file*) dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dalam perspektif tujuan hukum?.

² *Ibid.*

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Pendekatan yuridis normatif ini menggunakan data sekunder, atau data yang diperoleh dari bahan pustaka. Dalam hal ini diperlukan penyusunan kerangka konseptual, maka dapat dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penelitian, atau yang hendak diteliti.³

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk mendapatkan gambaran secara integral dan komprehensif serta sistematis tentang penerapan Prinsip konstitutif dihubungkan dengan teori perlindungan terhadap merek dan tujuan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁴

Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif.⁵ normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai norma hukum positif. Sedangkan dikategorikan kualitatif, karena data yang diperoleh dianalisis berdasarkan Prinsip hukum dan tidak menggunakan rumus-rumus maupun angka-angka matematis.

PEMBAHASAN

1. Teori Pelindungan Hukum sesuai dengan Dasar Pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek

Kata teori⁶ secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *theora*, yang berarti melihat, *theoros* yang berarti pengamatan. Kerlinger mengemukakan bahwa teori adalah suatu kumpulan variabel yang saling berhubungan, definisi-definisi, proposisi-

³ Soerjono Soekanto. (2008) *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 53.

⁴ *Ibid*, hlm 10.

⁵ *Ibid*, hlm 48.

⁶ Cooper and Schindler, mengemukakan bahwa “Teori adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena”, tersedia dari <https://jaringskripsi.wordpress.com/2009/09/22/konstruksi-teori-theoretical-construction-dan-paradigma-paradigm/>. di akses 7 Februari 2020.

Vol. 3 No. 1 Januari 2021

proposisi yang memberikan pandangan yang sistematis tentang fenomena dengan menspesifikasikan relasi-relasi yang ada di antara beragam variabel, dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada.⁷ Teori menurut Sugiyono adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan, meramalkan (*prediction*), dan pengendalian (*control*) suatu gejala (*explanation*).⁸

Teori hukum adalah teori bidang hukum yakni berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis⁹. Menurut Hans Kelsen, teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif¹⁰. Sedangkan menurut W. Friedman, teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Disiplin teori ilmu hukum tidak mendapat tempat sebagai ilmu yang mandiri, untuk itu teori hukum harus disandingkan dengan ilmu hukum yang lainnya.¹¹

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*,¹² yang bentuk perlindungan hukumnya memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan dan bersifat hukuman.

Kata perlindungan dan pelindungan berasal dari kata dasar yang sama, yaitu lindung. Namun, imbuhan dan proses penurunannya berbeda. Kata perlindungan diturunkan dari lindung berlindung perlindungan, sedangkan pelindungan diturunkan dari

⁷ Eza A.A Wattimena. (2008). *Filsafat dan Sains Sebuah Pengantar*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm 25.

⁸ Sugiyono. (2007), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet.III, Alfabeta, Bandung, hlm 52-54.

⁹ H. Juhaya S. Praja. (2014). *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung, Cetakan kedua, hlm 53.

¹⁰ Hans Kelsen. (2010). *Pengantar Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Bandung, hlm 38.

¹¹ W. Friedman. (2010). *Teori dan Filsafat Hukum, susunan I. Telaah Kritis Atas Teori Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm 1.

¹² Bryan A. Garner. (2009). *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul: West, hlm 1343.

Vol. 3 No. 1 Januari 2021

lindung melindungi perlindungan.¹³ Pelindungan adalah proses, cara, perbuatan melindungi, sedangkan perlindungan berarti tempat berlindung. Dengan demikian, apabila diartikan sebagai upaya melindungi, maka istilah yang lebih tepat adalah pelindungan bukan perlindungan.

Menurut Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁴

Merek adalah salah satu jenis kekayaan intelektual yang menurut Pasal 1 angka (1) didefinisikan sebagai berikut :

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa.

Merk merupakan salah satu karya intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan barang dan jasa. Hal ini dikarenakan merk memiliki nilai strategis dan penting bagi produsen dan konsumen. Bagi produsen, merk selain untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis, dimaksudkan juga untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran (market). Bagi konsumen merk selain mempermudah identifikasi, juga merupakan simbol harga diri. Bagi masyarakat, pilihan barang terhadap merk tertentu sudah terbiasa dikarenakan berbagai alasan, diantaranya kualitas yang terpercaya produknya telah mengenal lama dan lain-lain, sehingga fungsi merk sebagai jaminan kualitas semakin nyata.¹⁵

Merk berfungsi untuk memberi identitas pada barang atau jasa dan berfungsi menjamin kualitas suatu barang dan jasa bagi konsumen. Bagi orang yang sudah membeli

¹³ Anonim, <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/apa-perbedaan-makna-perindungan-dan-pelindung-an>. diakses 12 April 2020.

¹⁴ Anonim, <http://tesishukum.com>. diakses 1 Maret 2020.

¹⁵ Haris Munandar & Sally Sitanggan. (2008). *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk-beluknya*, Erlangga, Jakarta, hlm 52.

Vol. 3 No. 1 Januari 2021

suatu produk dengan merk tertentu dan merasa puas akan kualitas produk barang atau jasa tersebut akan mencari produk dengan merk yang sama di lain waktu. Merk juga dapat menjadi *advertising tool* untuk membantu periklanan dan promosi suatu produk.¹⁶ Merk juga berfungsi sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa yang dibuat tersebut merupakan barang atau jasa yang sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya. Pengertian sejenis adalah bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama.¹⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan, merek memiliki fungsi yang penting dalam aktivitas bisnis, yaitu :

1. Tanda pengenal yang menunjukkan asal barang;
2. Jaminan atas mutu barangnya;
3. Fungsi pembeda hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
4. Membangun citra perusahaan (*goodwill*);
5. Sebagai alat pemasaran, sehingga mempromosikan hasil produksinya dengan menyebut mereknya;

Pemikiran perlunya perlindungan terhadap sesuatu hal berasal dari kreativitas manusia seperti merek, yang diperoleh melalui ide-ide manusia sebenarnya telah mulai ada sejak lahirnya revolusi industri di Perancis. Perlindungan mengenai hak atas kebendaan yang diatur dalam hukum perdata yang berlaku saat itu dianggap tidak memadai, terlebih lagi dengan mulai maraknya kegiatan perdagangan internasional. Hal itulah yang kemudian melahirkan konsep perlunya suatu ketentuan yang bersifat internasional yang dapat melindungi kreativitas manusia tersebut.¹⁸

Kekayaan Intelektual merupakan hak yang dilindungi oleh Undang-undang, sehingga setiap orang wajib untuk menghormatinya dalam arti tidak menggunakan hak tersebut tanpa seizin pemilik yang sah. Dengan demikian perlindungan hukum terhadap

¹⁶ Anonim, <http://eprints.ums.ac.id/67266/4/BAB%20II.pdf>, hlm 15. diakses 8 April 2020.

¹⁷ Rachmadi Usman. (2003). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung, hlm 322.

¹⁸ Gunawan Widjaja. (2011), *Seri Hukum Bisnis : Rahasia Dagang*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 17. Lihat juga Rachmadi Usman, *Ibid*, hlm 3.

Vol. 3 No. 1 Januari 2021

Kekayaan Intelektual, khususnya merek itu penting, baik bagi pemilik untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu atas hak miliknya maupun pihak lain yang mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap pemegang hak tersebut. **Hohfeld** menjelaskan bahwa untuk menjaga adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut perlu adanya *justifiable compromise*, yaitu keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara hak milik seseorang yang dilindungi secara individual dengan kepentingan masyarakat luas atau fungsi sosialnya.¹⁹ Pengertian *justifiable*, diartikan oleh **Hohfeld** sebagai berikut : *Justifiable on the ground of protecting private interest and promoting investment while providing benefit for society at large in term of increased wealth, knowledge and employment.*²⁰ Selanjutnya **Hohfeld** menjelaskan bahwa *justifiable compromise* dapat dicontohkan bahwa kewajiban seseorang untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap Kekayaan Intelektual (merek) orang lain.

Alasan mendasar perlindungan terhadap KI, sebagaimana dijelaskan oleh **David**

I. Bainbridge, yaitu²¹

The basic reason for intellectual property is that a man should own what he produce, that is, what he brings into being. If what he produce can be taken from him, he is no better then a slave. Intellectual property is , therefore, the most basic form of property because a man uses nothing to produce it other than his mind.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sangat beralasan untuk mengakui pemberian hak terhadap Kekayaan Intelektual yang berasal dari kemampuan intelektual seseorang sebagai bentuk perwujudan *alter-egonya* (refleksi kepribadiannya), atau perwujudan kualitas rasa, karsa, dan daya nalarnya. Semakin banyak dan berkualitas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan seorang pencipta akan memberi nilai tambah terhadap martabat (*dignity*) dan keuntungan ekonomi bagi dirinya. Karena itu perlu diciptakan iklim yang mendukung terhadap upaya untuk menghasilkan kreasi merek

¹⁹ Eddy Damian. (2004). *Hukum Hak Cipta* : UNDANG-UNDANG HC No.19 Tahun 2002, Alumni, Bandung, hlm 36.

²⁰ *Ibid*, hlm 37.

²¹ *Ibid*, hlm 44.

Vol. 3 No. 1 Januari 2021

yang berbeda melalui apresiasi, menghargai dan menghormati KI seseorang sehingga pemegang hak tidak khawatir adanya pembajakan pihak yang tidak berhak²².

Robert M Sherwood sebagaimana dikutip oleh Ranti Fauza Mayana menjelaskan terdapat teori yang mendasari perlunya perlindungan Kekayaan Intelektual, yaitu:²³

1. *Reward Theory*
Teori ini memberikan pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada kreator harus diberikan penghargaan sebagaimana imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menghasilkan karya-karya intelektual tersebut.
2. *Recovery Theory*
Teori ini sejalan dengan prinsip yang menyatakan bahwa kreator yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.
3. *Incentive Theory*
Teori ini menghubungkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi kreator tersebut guna mendorong kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.
4. *Risk Theory*
Teori ini menjelaskan bahwa Kekayaan Intelektual merupakan hasil karya yang mengandung resiko, sehingga Kekayaan Intelektual yang merupakan hasil penelitian juga mengandung resiko yang memungkinkan orang lain menemukan cara tersebut terlebih dahulu karena itu wajar untuk memberikan perlindungan hukum terhadap upaya yang mengandung resiko tersebut.
5. *Economic Growth Stimulus Theory*
Teori ini menjelaskan bahwa perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dalam arti keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas Kekayaan Intelektual yang efektif.

Dasar pertimbangan disahkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 dalam poin a adalah menjaga persaingan usaha yang sehat; perlindungan konsumen (yang nota bene dalam posisi lemah)²⁴; dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri

²² *Ibid.*

²³ Ranti Fauza Mayana. (2004), *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta, hlm 89-93. Lihat juga Sudjana. (2017). *Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Keni Media, Bandung, hlm 76-77.

²⁴ Sudjana. (2016). *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Pelindungan Konsumen*, Kenia Media, Bandung, hlm 75.

Vol. 3 No. 1 Januari 2021

dalam negeri. Dengan demikian, perlindungan terhadap merek berkaitan erat dengan pengembangan ekonomi suatu negara.

Kekayaan Intelektual, khususnya merupakan alat penunjang pembangunan ekonomi dan penciptaan kreasi yang pada saat ini belum digunakan untuk memberikan hasil yang optimal di semua negara, terutama di negara sedang berkembang. Kekayaan intelektual adalah sebuah kekuatan yang dapat digunakan untuk memperkaya kehidupan seseorang dan masa depan suatu bangsa secara materil, budaya, dan sosial. Kekayaan Intelektual mendukung dan memberi penghargaan kepada para kreator, merangsang pertumbuhan ekonomi dan memajukan pengembangan sumber daya manusia, karenanya kekayaan intelektual bersifat memberdayakan.²⁵ Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa Kekayaan Intelektual merupakan alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi, dan menciptakan kemandirian dan kebanggaan atas karyanya sendiri karena obyek Kekayaan Intelektual itu sendiri adalah kreativitas manusia.

Selanjutnya, Kekayaan Intelektual (merek) bukan sekedar berfungsi sebagai insentif bagi pemiliknya tetapi juga untuk monopoli pasar dan membangun “*entry barrier*” bagi pesaing kompetitor, karena produk yang dilindungi merek akan mempunyai daya saing dibandingkan produk biasa. Kemudian landasan perlindungan bagi merek adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan terhadap pemilik hak yang bersifat ekonomis tersebut serta mendukung pengembangan ekonomi Negara.

2. Penggunaan Prinsip konstitutif (*first to file*) dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dalam perspektif tujuan hukum

Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum dalam pengertian yang lebih luas, tidak saja merupakan keseluruhan Prinsip-Prinsip dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya

²⁵Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2004). *Membangun Usaha Kecil Menengah berbasis Pendayagunaan Sistem Hak Kekayaan Intelektual*, Departemen Hukum dan HAM, hlm 5.

Vol. 3 No. 1 Januari 2021

kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.²⁶ Pengertian hukum di atas menunjukkan bahwa untuk memahami hukum secara holistik tidak hanya terdiri dari Prinsip dan kaidah, tetapi juga meliputi lembaga dan proses. Keempat komponen hukum itu bekerja sama secara integral untuk mewujudkan kaidah dalam kenyataannya dalam arti pembinaan hukum yang pertama dilakukan melalui hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan keempat komponen hukum yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan, berarti pembinaan hukum setelah melalui pembaharuan hukum tertulis dilanjutkan pada hukum yang tidak tertulis, utamanya melalui mekanisme yurisprudensi.²⁷

Pada dasarnya tujuan hukum secara konvensional adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Aristoteles berpendapat bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. Pendapat ini sejalan dengan Teori Etis (*Teori Ethic*) yang dikemukakan oleh Geny adalah untuk mencapai keadilan semata-mata karena ditentukan oleh unsur keyakinan seseorang yang dinilai etis. Dengan demikian adil atau tidak, benar atau tidak berada pada sisi batin seseorang, yaitu kesadaran etis yang berada pada tiap-tiap batin orang menjadi ukuran untuk menentukan warna keadilan dan kebenaran. Sedangkan Jeremy Bentham (*Teori Utility*) berpendapat bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah atau bermanfaat bagi orang. Pendapat ini dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Maka teori ini menetapkan bahwa tujuan hukum ialah untuk memberikan faedah sebanyak-sebanyaknya.

Bellefroid menggabungkan dua pandangan tersebut dengan mengatakan bahwa “ isi hukum harus ditentukan menurut dua Prinsip yaitu Prinsip keadilan dan faedah”. Hal ini di sesuai dengan pendapat Van Apeldorn bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Demi mencapai kedamaian hukum harus

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja. (2006). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, hlm vi. Lihat juga Khazanah: Atip Latipulhayat. (2014). “Mochtar Kusumaatmadja”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014, hlm 632.

²⁷ Lilik Mulyadi, Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. tersedia dari https://badilum.info/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf, hlm 5-6. diakses 12 April 2020.



Vol. 3 No. 1 Januari 2021

diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi haknya.

Tujuan hukum yang dikemukakan oleh Utrecht lebih luas lagi karena menambahkan dengan “kepastian”, yaitu “bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia, sehingga tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. Dalam tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu bertugas polisionil yaitu untuk mengawasi agar dalam masyarakat tidak terjadi pelanggaran hukum berupa main hakim sendiri (*eigen richting*).

Tujuan hukum yang dianggap bermakna luas dan modern adalah sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu tujuan hukum tidak hanya adalah menjamin ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat, tetapi juga sebagai sarana pembaharuan sikap mental masyarakat dari tradisional ke modern. Pendapat Mochtar Kusumaatmadja merupakan modifikasi dari *Law as a tool of sosial engineering* merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan/merekayasa dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. *Law as a tool of sosial engineering* dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁸

Law as a tool of sosial engineering yang merupakan inti pemikiran aliran *pragmatic legal realism* oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia.²⁹ Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja³⁰, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat tempat kelahirannya, karena lebih menonjolnya perundangundangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolaknya aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan paham legisme yang banyak

²⁸ Soerjono Soekanto. (2009). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 135.

²⁹ Nazaruddin Lathif. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat *Pakuan Law Review* Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017. hlm 81-85.

³⁰ Mochtar Kusumaatmadja. (2006). *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Binacipta, Bandung, hlm 9.

Vol. 3 No. 1 Januari 2021

ditentang di Indonesia. Sifat mekanisme itu nampak dengan digunakannya istilah “*tool*” oleh Roscoe Pound.³¹ Itulah sebabnya Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah “sarana” daripada alat. Disamping disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia konsepsi tersebut dikaitkan pula dengan filsafat budaya dari Northrop³² dan *policyoriented* dari Laswell dan Mc Dougal. Agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *sociological Jurisprudence* yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat.³³

Dengan demikian hukum (Undang-Undang No. 20 Tahun 2016) dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pengendali dan perubahan sosial, berkaitan dengan menghargai kreasi (merek) pihak lain memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hukum³⁴ melalui prinsip konstitutif dengan mengharmonisasikan kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi secara seimbang.

Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar,³⁵ melalui permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya dan dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya yang ditentukan per kelas barang dan/atau jasa. Dalam hal Merek berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut. Dalam hal Merek berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara. Permohonan wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.

³¹ Shidarta. (2006). *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, CV Utomo, Jakarta, hlm 415.

³² Mochtar Kusumaatmadja, *Loc.cit.*

³³ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. (2007), *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 74.

³⁴ Abdulkadir Muhammad. (2007). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 157. Lihat juga Adrieansjah Soeparman. (2013), *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, PT Alumni, Bandung, hlm 137.

³⁵ Pasal 3 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek

Vol. 3 No. 1 Januari 2021

Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan dan harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya karena pada prinsipnya Permohonan dapat diajukan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan *Trademark Law Treaty* yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilik Merek yang akan menggunakan Mereknya untuk beberapa barang dan/atau jasa.

Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;³⁶
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda³⁷; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya³⁸ atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu³⁹ 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.

³⁶ *Ibid*, Penjelasan Pasal 20 huruf c "memuat unsur yang dapat menyesatkan" misalnya Merek "Kecap No. 1" tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan kualitas barang, Merek "netto 100 gram" tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan ukuran barang

³⁷ *Ibid*, Penjelasan Pasal 20 huruf e 'Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas'.

³⁸ *Ibid*, Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) "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.

³⁹ *Ibid*, Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) huruf a "Merek yang dimohonkan lebih dahulu" adalah Permohonan pendaftaran Merek yang sudah disetujui untuk didaftar.

Vol. 3 No. 1 Januari 2021

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.

Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik yaitu Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, menggecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.⁴⁰

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan diajukan secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya. Permohonan perpanjangan masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

⁴⁰ *Ibid*, Penjelasan Pasal 21 Ayat (3).

Vol. 3 No. 1 Januari 2021

Penggunaan Prinsip konstitutif (*first to file*) pada merek mulai ditetapkan pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek, sedangkan Undang-Undang Merek sebelumnya (Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan) menerapkan Prinsip deklaratif (*first to use*). Untuk menjelaskan perkembangan Undang-Undang Merek dan Prinsip yang digunakan serta ketentuan terkait dapat dilihat dari skema sebagai berikut:

Nama	Prinsip yang dianut	Ketentuan terkait
Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan	Deklaratif (<i>First to use</i>)	Pasal 2 (1): Hak khusus untuk memakai suatu merek guna membedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang peniagaan seseorang atau sesuatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain diberikan kepada barangsiapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di atas di Indonesia. Hak khusus untuk memakai merek itu berlaku hanya untuk barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang dibubuhi merek itu dan berlaku hingga tiga tahun setelah pemakaian terakhir merek itu.
Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Undang-Undang No 19 Tahun 1992 Tentang Merek	Konstitutif (<i>First to file</i>)	Pasal 3: Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya
No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek	Konstitutif (<i>First to file</i>)	Pasal 3 : Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
Undang-Undang No. 20	(Konstitutif <i>First to</i>	Pasal 3: Hak atas Merek diperoleh



Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	<i>file</i>)	setelah Merek tersebut terdaftar .
---	---------------	---

Implementasi sistem deklaratif dalam pendaftaran merek di Indonesia, mengalami suatu perkembangan. Hal tersebut ditandai dengan orang atau badan yang memperoleh hak dan perlindungan hukum atas suatu merek bukan saja orang atau badan yang memakai pertama kali, tetapi orang atau badan yang memakai merek pertama kali dengan itikad baik. Hal ini dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Desember 1972 Nomor: 677K/Sip/1972 dalam perkara merek Tancho, pendaftaran pertama kali merek Tancho oleh Wong A Kiong dibatalkan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan gugatan dari PT. Tancho Indonesia Co.Ltd. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pendaftaran merek Tancho oleh Wong A Kiong terbukti sebagai pemakai pertama yang beritikad buruk, karena meniru merek yang digunakan pertama kali di wilayah Indonesia oleh PT. Tancho Indonesia Co.Ltd.

Pencatatan dalam sistem deklaratif berfungsi sebagai pembuktian, karena apabila terjadi sengketa, pihak yang mendalilkan sebagai pemilik yang sah atau membantah gugatan hak oleh pihak lain wajib membuktikan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara. Dengan demikian sifat pencatatan merupakan dugaan sementara bahwa pihak yang mencatatkan merupakan pemilik yang sah.

Penulis berpendapat bahwa penggunaan Prinsip deklaratif tersebut justru dapat menghindari tindakan dari pihak-pihak yang tidak memiliki itikad baik, misalnya seseorang mendaftarkan merek orang lain yang belum terdaftar dan ternyata pendaftaran tersebut diterima. Menurut Prinsip deklaratif, pihak yang mendaftarkan tersebut baru “dianggap” atau “diduga” sebagai pemilik merek, karena pendaftaran tidak menimbulkan hak tetapi “ pengguna pertama” atau *first to use* adalah pemilik merek tersebut, sehingga hukum akan mengakui bahwa pemilik merek yang sah adalah “pemakai pertama” bukan pihak yang mendaftarkan berdasarkan itikad tidak baik. Dengan demikian, Prinsip deklaratif dapat mencerminkan keadilan sebagai tujuan hukum karena pihak yang bertikad tidak baik, tidak mendapat perlindungan hukum.

Kelebihan lain, penggunaan Prinsip deklaratif adalah (1). pihak yang berhak atas merek bukan hanya secara formal saja terdaftar, tetapi juga pihak yang secara nyata memakai merek tersebut; (2). Pemakai merek pertama tidak dapat dibatalkan oleh pihak yang kemudian baru mendaftarkan merek tersebut.⁴¹ Namun, pendaftaran merek dengan sistem deklaratif ini mengandung ketidakpastian hukum, sebab pendaftaran suatu merek sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan sebagai pemilik pertama dari merek yang telah didaftarkan. Oleh karena itulah, pendaftaran dengan sistem deklaratif di Indonesia telah tidak lagi digunakan sejak berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. Negara lain yang saat ini masih menggunakan pendaftaran dengan sistem deklaratif adalah Amerika Serikat yang termuat dalam Lanham Act of 1946 atau Federal Trademark Lanham Act.⁴² Berdasarkan Lanham Act, disamping menganut sistem pemakai pertama, juga menganut sistem pendaftaran. Ketentuan pasal 43 (a) atau g1125 (a) 15 USC, Lanham Act mengisyaratkan seseorang dapat memiliki sendiri hak-hak atas merek berdasarkan Undang-Undang Negara bagian (*state law*) dan hukum nasional (*federal law*) tanpa pendaftaran merek.⁴³ Namun demikian merek dapat didaftarkan berdasarkan ketentuan hukum Negara bagian atau hukum nasional. Selanjutnya berdasarkan pasal 22 atau g1072, 15 USC Lanham Act, menekankan keuntungan sistem pendaftaran merek nasional yang mengakui hak pendaftar untuk mengatasi setiap tuntutan dari pemakai sebelumnya yang beriktikad baik.⁴⁴

Dengan demikian yang menjadi landasan filosofis pergeseran sistem deklaratif ke dalam sistem konstitutif adalah demi tercapai tujuan hukum, terutama dalam menjamin kepastian hukum bagi pemilik Merek terdaftar dan memberikan rasa keadilan. Dengan pemberian hak berdasarkan pendaftaran maka Undang-Undang memberikan perlindungan

⁴¹ Bandingkan dengan Kartika Surya Utami. (2011). *Perlindungan hukum Hak Atas merek terdaftar di Indonesia menurut Undang-Undang Merek No 15 Tahun 2001*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2011, hlm 71 tersedia dari <https://eprints.uns.ac.id/6745/1/212701812201101331.pdf>. diakses 7 April 2020.

⁴² D.Effendy, Hasibuan. (2003), *Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 29.

⁴³ *Ibid*, hlm 89. Lihat juga Rika Ratna Permata dan Muthia Khairunnisa, *Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar Di Indonesia*, *Jurnal Opinio Juris* Vol. 19 Januari – April 2016 hlm 78-79.

⁴⁴ HD Effendy Hasibuan, *op.cit*, hlm 89.

hak Merek kepada yang mendaftarkan, sehingga yang diutamakan adalah perlindungan kepada pemilik Merek terdaftar.⁴⁵ Menurut sistem konstitutif (aktif) dengan doktrinnya "*prior in filling*" bahwa yang berhak atas suatu Merek adalah pihak yang mendaftarkan Mereknya, dikenal pula dengan Prinsip "*presumption of ownership*". Jadi pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas Merek tersebut. Pihak yang mendaftarkan adalah satu-satunya yang berhak atas suatu Merek dan pihak ke tiga harus menghormati hak pendaftar sebagai hak mutlak,⁴⁶ sehingga pemilik merek memiliki hak eksklusif, yaitu:

1. Hak untuk menggunakan atau mengizinkan orang lain untuk menggunakan mereknya;⁴⁷
2. Hak untuk melarang orang lain menggunakan mereknya; dan
3. Hak untuk mengalihkan dan/atau melisensikan hak atas mereknya.⁴⁸

Perjanjian TRIPs dalam Pasal 15 dan 16 mengatur bahwa pemilik Merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga yang tanpa ijin dari pemilik Merek yang bersangkutan untuk memakai Merek yang sama atau serupa untuk barang-barang atau jasa-jasa yang adalah sama atau menyerupai dengan barang-barang dan jasa-jasa untuk mana Merek dagang bersangkutan telah didaftarkan. Pemakaian atas Merek bersangkutan tidak boleh menimbulkan kekacauan dalam masyarakat mengenai asal usul suatu barang. Persetujuan TRIPs merujuk pula pada ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris mengenai perlindungan Merek terkenal untuk kelas jasa. Negara Anggota dari Konvensi Paris harus menolak atau membatalkan pendaftaran dan melarang pemakaian Merek yang merupakan reproduksi, imitasi atau penerjemahan yang dapat menimbulkan kekacauan dari suatu Merek yang dipandang sebagai terkenal yaitu Merek tersebut terdaftar atau dipakai sebagai suatu Merek yang terkenal (*wellknown*). Ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris juga dapat digunakan sebagai dasar atau alasan untuk menolak atau membatalkan Merek untuk barang-barang yang sama atau sejenis yang dapat menimbulkan kekacauan atau kekeliruan pada khalayak ramai.

⁴⁵ R. Mutjiyanto. (2016). *Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek Di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem "Deklaratif" Ke Dalam Sistem "Konstitutif")*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm 239.

⁴⁶ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah. (2014). *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 256.

⁴⁷ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016.

⁴⁸ *Ibid*, Pasal 41 dan Pasal 42.

Vol. 3 No. 1 Januari 2021

Penggunaan Prinsip konstitutif (*first to file*) mulai digunakan dalam Undang-Undang No 19 Tahun 1992 yang diubah melalui Undang-Undang No 14 Tahun 1997, Undang-Undang No 15 Tahun 2001, dan Undang-Undang No 20 Tahun 2016, lebih memberikan kepastian hukum karena merek tersebut secara tegas menjadi bukti tertulis kepemilikan, sehingga pihak lain tidak dapat membantahnya, tetapi sistem konstitutif (*first to file*), yang memberikan hak dan perlindungan hukum bagi pemilik Merek terdaftar. Namun untuk merek terkenal yang belum terdaftar dimungkinkan untuk mendapat perlindungan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 yang berbunyi:

Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. ...;
- 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.

Dengan demikian, bagi pemilik merek terkenal tetapi tidak terdaftar yang dapat menunjukkan bukti-bukti keterkenalan mereknya, Undang-Undang No 20 tahun 2016 menyediakan mekanisme gugatan pembatalan merek terdaftar melalui Pengadilan Niaga, apabila merek terkenal mereka terlanjur didaftarkan atau diajukan permohonan pendaftarannya di Indonesia oleh pihak lain yang beriktikad buruk. Gugatan tersebut dapat diajukan setelah mengajukan permohonan kepada Menteri.⁴⁹ Hal ini sejalan dengan Penjelasan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang No 20 Tahun 2016 yang berbunyi: "Pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik Merek terkenal meskipun belum terdaftar".

Pelindungan merek terkenal dalam hukum positif Indonesia didasarkan pada ratifikasi terhadap *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* ("*Paris Convention*") dan juga dalam *the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual*

⁴⁹ *Ibid*, Pasal 76 ayat (2) dan (3) jo. Penjelasan Pasal 76 ayat (2).

Vol. 3 No. 1 Januari 2021

Property Rights (“TRIPS Agreement”). Dalam Pasal 6bis ayat (1) Paris Convention diatur bahwa:

The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.

Lebih lanjut, Pasal 16 ayat (2) TRIPS Agreement, yang kemudian melengkapi Pasal 6bis Paris Convention di atas mengatur sebagai berikut:

In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.

Pengertian merek terkenal menurut *World Intellectual Property Organizations (WIPO)* memberikan batasan mengenai merek terkenal sebagaimana disepakati dalam *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* bahwa faktor-faktor ini dapat digunakan untuk menentukan apakah Merek tersebut masuk kategori terkenal, yaitu:

1. tingkat pengetahuan atau pengakuan merek di sektor yang relevan dengan masyarakat;
2. durasi, tingkat dan wilayah geografis dari pemakaian Merek;
3. durasi, tingkat dan wilayah geografis dari promosi Merek;
4. durasi dan wilayah geografis dari segala pendaftaran atau permohonan pendaftaran Merek;
5. catatan keberhasilan pemenuhan hak atas Merek tersebut;
6. nilai Merek;

Di dalam hukum positif Indonesia, kategori suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal (*well-known marks*) tercantum dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum

dan Hak Prinsip Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagai berikut:

1. Kriteria penentuan Merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
2. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.
3. Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
 - b. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
 - c. pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
 - d. jangkauan daerah penggunaan Merek;
 - e. jangka waktu penggunaan Merek;
 - f. intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
 - g. pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
 - h. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
 - i. nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.

Dalam kenyataannya untuk merek biasa⁵⁰ yang mutlak memerlukan pendaftaran (harus terdaftar) berdasarkan Prinsip konstitutif masih juga terjadi pelanggaran, yaitu pendaftaran Merek milik pihak lain yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertikad tidak

⁵⁰ Merek biasa merupakan merek yang tergolong tidak mempunyai reputasi tinggi. Merek yang berderajat 'biasa' ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian maupun teknologi. Masyarakat konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah. Merek ini juga dianggap tidak memiliki *draving power* yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (*mythical power*) yang sugestif kepada masyarakat konsumen, dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai. Lihat Tommy Hendra Purwaka, ed. (2017). *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm 24.

Vol. 3 No. 1 Januari 2021

baik sehingga menimbulkan sengketa pembatalan Merek. Beberapa perkara gugatan pembatalan Merek, setidaknya menggambarkan masih belum adanya kepastian perlindungan hukum bagi pemilik Merek terdaftar, karena dalam kenyataannya Merek yang sudah didaftarkan tersebut (sesuai Prinsip konstitutif) ternyata masih dapat didaftarkan oleh pihak lain.⁵¹ R. Murjiyanto menguraikan beberapa putusan Pengadilan pada tingkat Mahkamah Agung tentang kasus pembatalan Merek yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai berikut :⁵²

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 399 K/Pdt.Sus/2012.⁵³
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 665 K/Pdt.Sus/2011.⁵⁴
3. Putusan Mahkamah Agung No. 196 K/Pdt.Sus/2011.⁵⁵
4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 581 K/Pdt.Sus-HKU2013.⁵⁶
5. Putusan Mahkamah Agung RI No. 233 K/Pdt.Sus/2012.⁵⁷
6. Putusan Mahkamah Agung FU No. 261 K/Pdt.Sus/2011.⁵⁸
7. Putusan Mahkamah Agung RI No. 420 K/Pdt.Sus/2012.⁵⁹
8. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan negeri jakarta Pusat nomor : Nomor: 03/Merek/2012/PN.NIAGA.JKT.PST.⁶⁰
9. Putusan Mahkamah Agung RI dalam Tingkat KPrinsip Nomor: 264 K/Pdt.Sus-HKU2015.⁶¹

Disisi lain penggunaan Prinsip konstitutif secara ketat dapat menimbulkan ketidakadilan, sebagaimana terjadi dalam kasus “Pierre Cardin.” Mahkamah Agung (MA) menyatakan pemegang merek Pierre Cardin adalah orang Kayu Putih, Jakarta Timur, Alexander Satrio Wibowo. Desainer asal Prancis, Pierre Cardin dinilai terlambat mendaftarkan mereknya di Indonesia. Sebagaimana dikutip dari website Mahkamah Agung (MA), kemenangan Alexander Satrio Wibowo karena mendasarkan pada Prinsip “*first to file.*” Alex mendaftarkan merek tersebut sehingga memiliki hak eksklusif merek Pierre Cardin pada 29 Juli 1977, sedang pemilik 'asli' merek Pierre Cardin baru

⁵¹ R. Murjiyanto, *op.cit.* hlm 271.

⁵² *Ibid*, hlm 272.

⁵³ *Ibid*, hlm 272-275.

⁵⁴ *Ibid*, hlm 275-278.

⁵⁵ *Ibid*, hlm 278-281.

⁵⁶ *Ibid*, hlm 282-286.

⁵⁷ *Ibid*, hlm 286-289.

⁵⁸ *Ibid*, hlm 293-296.

⁵⁹ *Ibid*, hlm 296-299.

⁶⁰ *Ibid*, hlm 314-319.

⁶¹ *Ibid*, hlm 319-327.



Vol. 3 No. 1 Januari 2021

mendaftarkannya di Indonesia pada tahun 1999. "Pendaftaran merek Pierre Cardin" oleh Alexander Satryo Wibowo dianggap sesuai perundang-undangan yang berlaku karena mendasarkan pada Prinsip konstitutif "*first to file*," menurut majelis hakim Mahkamah Agung. Namun, penulis berpendapat, majelis hakim seyogianya juga memperhatikan ada atau tidaknya itikad baik dari Alexander Satryo Wibowo. Dalam hal adanya itikad baik, putusan majelis hakim Mahkamah Agung tidak bermasalah karena Prinsip hukum harus melindungi pihak yang memiliki itikad baik, tetapi jika tidak ada itikad baik maka seharusnya pendaftaran merek ditolak sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 karena tidak mencerminkan tujuan hukum "keadilan," "kemanfaatan," dan sarana pembaruan sikap mental masyarakat untuk berperilaku jujur.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkum dan HAM berpendapat bahwa "Pendaftaran merek dengan menggunakan sistem konstitutif (*first to file*) lebih menjamin adanya kepastian hukum bagi pemegang hak atas merek, namun sampai saat ini sistem pendaftaran *first to file* di Indonesia belum efektif menciptakan keselarasan jaminan keadilan dan kemanfaatan, karena masih banyak merek-merek yang didaftarkan bukan oleh pemilik merek yang sebenarnya". BPHN lebih memilih tetap mempertahankan Prinsip *first to file* dalam sistem merek Indonesia, dibandingkan berpindah ke Prinsip *first to use*. Prinsip *first to file* sebagaimana yang dianut selama ini, tetap dipertahankan karena Prinsip tersebut lebih memberikan kepastian hukum dan dianut oleh banyak negara di dunia.⁶² Namun, penulis berpendapat bahwa Prinsip konstitutif kurang mencerminkan rasa keadilan berkaitan dengan penerapan itikad baik, misalnya A melihat ada logo di suatu daerah tertentu tetapi pemilik logo tersebut yaitu B tidak mendaftarkan. Kemudian A pihak merasa tertarik dan mendaftarkannya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang ternyata diterima pendaftarannya. Berdasarkan Prinsip konstitutif, maka A adalah pemilik merek tersebut karena mendaftarkan terlebih dahulu padahal A memiliki itikad tidak baik. Dengan demikian penggunaan Prinsip konstitutif dapat mengakibatkan pihak yang beritikad tidak baik

⁶² Anonim, <https://news.detik.com/berita/3295968/mengenal-Prinsip-first-to-file-yang-membuat-pierre-cardin-jatuh-ke-orang-jakarta>. diakses 2 April 2020.

Vol. 3 No. 1 Januari 2021

mendapat perlindungan. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip hukum, yang mengatakan bahwa hukum hanya melindungi pihak yang beritikad baik, pihak yang beritikad tidak baik tidak sepatutnya mendapat perlindungan hukum.

Penggunaan Prinsip konstitutif (*first to file*) berkorelasi dengan tujuan hukum “kemanfaatan”, karena dengan sistem pendaftaran dapat diketahui kuantitas merek yang terdaftar, sehingga bermanfaat bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan di bidang hukum kekayaan intelektual (khususnya merek). Selanjutnya, penggunaan Prinsip konstitutif (*first to file*) juga berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat untuk lebih menyadari atau memahami haknya (hak merek) yang dilindungi hukum melalui syarat tertentu (pendaftaran), sehingga tingkat kesadaran hukum masyarakat meningkat dalam mendaftarkan mereknya.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman atau yang sepatutnya merupakan landasan berlakunya suatu hukum selain politik hukum pemerintah (kebijakan pemerintah untuk mengarahkan hukum terhadap tujuan yang hendak dicapai). Penerapan kedua landasan tersebut harus serasi dan selaras dalam upaya pembangunan hukum, sehingga tujuan nasional melalui kebijakan hukum dapat tercapai. Dengan demikian, penggunaan Prinsip konstitutif (*first to file*) dalam hukum merek pada dasarnya merupakan “pendidikan” kesadaran hukum sebagai sarana perubahan sosial melalui pembaruan sikap mental masyarakat terhadap hukum.

KESIMPULAN

1. Teori perlindungan yang sesuai dengan dasar pertimbangan dikeluarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dalam poin a adalah *Public Benefit* dan *Economic Growth Stimulus Theory*. Teori ini merupakan teori yang paling sesuai untuk dikembangkan dalam upaya perlindungan merek berkaitan dengan menjaga Persaingan usaha yang sehat; Pelindungan konsumen; dan Pelindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri. Namun dalam pelaksanaannya harus didukung oleh teori perlindungan hukum merek yang lainnya yaitu *Reward Theory*; *Recovery Theory*; *Incentive Theory*; dan *Risk Theory*.

Vol. 3 No. 1 Januari 2021

2. Penggunaan Prinsip deklaratif (*first to use*) mencerminkan tujuan hukum “keadilan” berkaitan dengan penerapan “itikad baik” tetapi kurang mengakomodasi tujuan hukum “kepastian”, kemanfaatan, dan “sarana pembaruan masyarakat”. sedangkan penggunaan Prinsip konstitutif (*first to file*) menimbulkan “kepastian” “kemanfaatan”, dan “sarana pembaruan masyarakat” sebagai tujuan hukum, namun kurang memperhatikan rasa keadilan.

SARAN

1. Dasar pertimbangan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek perlu ditambah tidak hanya mementingkan aspek keadilan dan kepastian hukum saja tetapi juga mencerminkan kemanfaatan, dan sarana perubahan masyarakat bagi perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri.
2. Untuk mengakomodasi tujuan hukum secara komprehensif, maka perlu dipertimbangkan bahwa Undang-Undang Merek Indonesia menganut perlindungan ganda (*double protection*), dengan menggunakan 2 (dua) Prinsip yaitu Prinsip konstitutif (*first to file*) dalam hal pendaftar pertama beritikad baik untuk mengakomodasi kepastian hukum, kegunaan atau kemanfaatan, dan sarana perubahan sosial masyarakat; dan penerapan Prinsip deklaratif (*first to use*) agar dapat mencerminkan keadilan terutama untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) selama pemakai dapat membuktikan sebagai pemakai pertama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2007), *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrieansjah Soeparman. (2013). *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, PT Alumni, Bandung.
- Eddy Damian. (2004) *Hukum Hak Cipta : Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002*, Alumni, Bandung.



Vol. 3 No. 1 Januari 2021

- Eza A.A Wattimena. (2008), *Filsafat dan Sains Sebuah Pengantar*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Friendman W. (2010). *Teori dan Filsafat Hukum, susunan I. Telaah Kritis Atas Teori Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Gunawan Widjaja (2011), *Seri Hukum Bisnis : Rahasia Dagang*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Haris Munandar & Sally Sitanggang. (2008). *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk-beluknya*, Erlangga, Jakarta.
- H. Juhaya S. Praja. (2014). *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung, Cetakan kedua.
- Kelsen, Hans. (2010). *Pengantar Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Bandung.
- Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi. (2007). *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja. (2006). *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Binacipta, Bandung.
- _____ (2006). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Muhamad Djumhana dan Djubaedillah. (2014). *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rachmadi Usman. (2003). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung.
- Ranti Fauza Mayana. (2004). *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta.
- Shidarta. (2006), *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, CV Utomo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____ (2009). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudjana. (2016), *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Pelindungan Konsumen*, Kenia Media, Bandung.
- _____ (2017). *Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Keni Media, Bandung, 2017.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet.III, Alfabeta, Bandung.
- Tommy Hendra Purwaka, ed. (2017). *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*)

Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah lainnya

Atip Latipulhayat. (2014). Khazanah, “Mochtar Kusumaatmadja”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014.



Vol. 3 No. 1 Januari 2021

- D.Effendy, Hasibuan. (2003), *Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (2004), *Membangun Usaha Kecil Menengah berbasis Pendayagunaan Sistem Hak Kekayaan Intelektual*, Departemen Hukum dan HAM.
- Kartika Surya Utami. (2011). *Perlindungan hukum Hak Atas merek terdaftar di Indonesia menurut Undang-Undang Merek No 15 Tahun 2001*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Nazaruddin Lathif. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat *Pakuan Law Review* Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017.
- Rika Ratna Permata dan Muthia Khairunnisa. (2016). Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar Di Indonesia, *Jurnal Opinio Juris* Vol. 19 Januari – April 2016.
- R. Murjiyanto. (2016). *Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek Di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem “Deklaratif” Ke Dalam Sistem “Konstitutif”)*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sumber lainnya

- Cooper and Schindler tersedia dari <https://jaringskripsi.wordpress.com/2009/09/22/konstruk-teori-theoretical-constructiondan-paradigma-paradigm/>. Di akses pada tanggal 7 februari 2020.
- Garner, Bryan A. (2009), *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul: West.
- Anonim, <http://tesishukum.com>. diakses 1 Maret 2020.
- Anonim, <https://news.detik.com/berita/3295968/mengenal-Prinsip-first-to-file-yang-membuat-pierre-cardin-jatuh-ke-orang-jakarta>. diakses 2 April 2020.
- Anonim, <http://eprints.ums.ac.id/67266/4/BAB%20II.pdf>, hlm 15. diakses 8 April 2020.
- Anonim, <https://www.kompasiana.com/nandapratama1/552e62a56ea834375c8b4573/pera-nan-dan-fungsi-teori>. diakses 10 April 2020.
- Anonim, <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/apa-perbedaan-makna-perlindungan-dan-pelindung-an>. diakses 12 April 2020.
- Lilik Mulyadi, Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. tersedia dalam https://badilum.info/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf, hlm 5-6. diakses 12 April 2020.