

**PELAKSANAAN PRINSIP *FIRST TO FILE* DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA MEREK DAGANG ASING DI PENGADILAN
(Studi Kasus tentang Gugatan Pencabutan Hak Merek “*TOAST BOX*” oleh
BreadTalk Pte.Ltd No: 02/Merek/2011/PN.Niaga/Medan)**

VANIA ISURA SITEPU

ABSTRACT

The registration of trademark done by the Directorate General of Intellectual PropertyRights was intended to obtaine legal certainty and legal protection for the right to trademark in accordance with Law No.15/2001. The registration of trademark through constitutive system (First to File) more guarantees the existence of legal certainty for the holder of right to trademark because the one who registered the trademark was given a certificate as a proof of registration and a proof of right to trademark, and at the same time, the registrant is reagarded as the first user of the trademark. The settlement of dispute on Foreign Trademark which is principally or wholly similar to the registered trademark can be carried out based on the civil, criminal and administrative approach. In terms of legal protection, in relation to the existing cases of trademark, legal protection that can be given to the owner of the registered trademark is to file a lawsuit on the cancellation of brand (trademark) considering the constitutive system followed by the Indonesian Law on Brand (Trademark) saying that legal protection is given to the first registrant of trademark.

It is expected that the process of trademark registration can be simplified and shortened and the data system and publication of the Directorate General of Intellectual PropertyRights should be improved that the business practitioners will be not in doubt to register their trademarks. To give more legal protection to the holders of foreign trademarks, harmonious cooperation is needed between the government accompanied with adequate regulations of legislation, brand (trademark) inspection apparatuses (the Directorate General of Intellectual PropertyRights), law enforcement officers, community members at large in announcing the information about violation brands and entrepreneurs who will use a particular brand for their products. That, in practice, the First to File registration system can be effectively run and create the alignment of guarantees justice and expediency, because there many brands (trademarks) registered not by their actual owners.

Kata Kunci: Brand (Trademark), First to File Principle

I. Pendahuluan

Perkembangan perdagangan global membuktikan bahwa terjadinya perdagangan Internasional secara cepat dan menyeluruh telah menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Dunia industri dan perdagangan nasional menunjukkan berbagai gejala

persaingan yang cukup berat, ditunjukkan oleh tingkat pemanfaatan kapasitas barang-barang produk nasional yang rendah dan perebutan pasar yang tidak sehat. Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memegang peranan yang amat penting di dalam mencegah terjadinya persaingan tidak sehat, seperti yang ditegaskan Saidin bahwa:

“Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original. Kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya. Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada satu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri. Seringkali setelah barang dibeli, mereknya tak dapat dinikmati oleh si pembeli. Merek mungkin hanya menimbulkan kepuasan saja bagi pembeli. Benda materilnya yang dapat dinikmati. Merek itu sendiri ternyata hanya benda immateril yang tak dapat memberikan apapun secara fisik. Inilah yang membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan immateril”.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 agar suatu merek memperoleh hak atas merek, maka pemilik merek harus mendaftarkan mereknya tersebut pada kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dengan melakukan pendaftaran, pemilik merek akan memperoleh hak eksklusif atas penggunaan merek tertentu atau untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya selama jangka waktu tertentu serta mendapatkan perlindungan hukum dari negara.² Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengenai merek, yang tidak dapat didaftarkan bilamana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum atau;
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Selain itu suatu permintaan pendaftaran juga ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis (pasal 6 ayat 1 dan 2). Sedangkan pengertian suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-

¹ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 329-330.

² Indirani Waudan, *Tinjauan Yuridis Mengenai Peniruan Merek*, (Salatiga: FH-UKSW, 2006), 25.

unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.³

Ada dua sistem yang dikenal dalam pendaftaran merek, yaitu sistem deklaratif (*first to use*) dan sistem konstitutif (*first to file*). Undang-undang merek Tahun 2001 menganut sistem pendaftaran konstitutif yaitu hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran, sehingga dapat dikatakan bahwa pendaftaran merek adalah hal mutlak, karena merek yang tidak di daftar, tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.

Asas umum yang berlaku dalam rangka perlindungan HKI pada hakikatnya adalah asas teritorial. Namun, dengan adanya Perjanjian *TRIPS*, berkembang satu rezim hukum internasional tentang HKI meskipun tanpa bermaksud mengesampingkan rezim hukum yang telah lebih dahulu ada yaitu hukum nasional. Rezim hukum internasional tentang HKI tidak mungkin efektif tanpa ditransformasi ke dalam hukum nasional. Sebaliknya, rezim hukum nasional tentang HKI juga harus mengindahkan kaidah-kaidah dalam rezim hukum internasional tentang HKI yang tujuannya untuk keseragaman pengaturan tentang HKI dalam rangka kebebasan lalu lintas barang, jasa dan modal secara internasional.⁴

Hal tersebut di atas pernah menjadi dasar putusan Hakim pada kasus pelanggaran merek dagang asing "*TOAST BOX*" Nomor: 02/Merek/2011/PN. Niaga/Medan, dimana merek dagang asing tersebut telah digunakan secara komersial di Singapura sejak tahun 2005 dan diperluas peredarannya ke negara-negara lain dan Penggugat (*BREAD TALK Pte,Ltd*) pada tanggal 24 April 2008 mendaftarkan merek *TOAST BOX* dan logo pada Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sehingga Hakim memutuskan untuk membatalkan pendaftaran Merek *TOAST BOX* oleh Tergugat (Frangky Chandra) pada tanggal 16 Januari 2007 yang dianggap memiliki itikad tidak baik karena telah meniru merek *TOAST BOX* baik huruf, logo ataupun kata-kata.

Perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat dalam era globalisasi ini, ikut pula mendorong meningkatnya merek dagang asing yang masuk ke Indonesia. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa, sehingga diperlukan aturan hukum yang tegas dan efektif untuk memberikan kepastian hukum di dalam perlindungan atas merek dagang asing tersebut. Oleh karena itulah, perlu dikaji terlebih dahulu mengenai permasalahan pengaturan hukum merek yang berlaku di Indonesia dan yang terdapat dalam perjanjian Internasional.

Berangkat dari uraian-uraian peneliti tersebut di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul "PELAKSANAAN PRINSIP *FIRST TO FILE* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG ASING DI PENGADILAN (Studi Kasus tentang Gugatan Pencabutan Hak Merek "*TOAST BOX*" oleh BreadTalk Pte.Ltd No: 02/Merek/2011/PN.Niaga/Medan)"

³ Indonesia, Undang-Undang tentang Merek, *Op.cit*, Penjelasan Pasal 6 ayat(1) huruf (a).

⁴ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs* (Bandung: PT. Alumni, 2011), hal. 16.

Perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap merek dagang asing di Indonesia menurut Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek?
2. Bagaimana pelaksanaan prinsip *first to file* dalam penyelesaian sengketa merek dagang asing dalam peradilan di Indonesia?
3. Bagaimana Penyelesaian sengketa dalam hal merek dagang asing tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar di Indonesia?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Merek dagang asing di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip *first to file* dalam penyelesaian sengketa merek dagang asing di pengadilan.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian sengketa dalam hal merek dagang asing tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar di Indonesia.

II. Metode Penelitian.

Penelitian yang dilakukan terkait dengan pembahasan mengenai perlindungan hukum atas merek dagang asing di Indonesia, merupakan penelitian yuridis normatif, karena objek dalam penelitian ini adalah norma-norma hukum tertulis.

Penelitian ini didasarkan pada bahan-bahan sumber yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dan putusan putusan pengadilan antara lain: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Putusan Pengadilan Niaga dalam perkara penyelesaian sengketa gugatan pembatalan merek.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hasil karya para sarjana, hasil penelitian dan penemuan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.
- c. Bahan hukum tersier seperti surat kabar, majalah, kamus hukum dan kamus lainnya yang menyangkut penelitian ini.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier⁵ yaitu buku-buku, tulisan, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan-putusan Pengadilan Niaga, dan sumber hukum lain yang berkaitan dengan materi penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi obyek kajian. Data yang terkumpul akan diidentifikasi dan dianalisis secara kualitatif berupa pembahasan.

Pada tahap akhir akan ditemukan hukum secara konkret, sehingga penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika berpikir deduktif yakni pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika , 1996), hal. 14.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Pengaturan merek dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan secara efektif untuk mencegah segala bentuk pelanggaran yang berupa penjiplakan, penggunaan nama yang sama, pencatutan nama, atau *domain name* atas suatu merek. Dapat diklasifikasikan dua jenis perlindungan hukum, yaitu:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Sebagai konsekuensi dari sistem konstitutif yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, hak atas merek tercipta karena pendaftaran. Dinyatakan oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 bahwa:

“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.”

b) Perlindungan Hukum Represif

1. Penarikan Kembali Keputusan tentang Pendaftaran Merek (Sertifikat Merek) oleh Kantor Merek.

Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menetapkan kaidah tentang siapa yang dapat melakukan penghapusan merek:

“Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik Merek yang bersangkutan.”

2. Pembatalan Pendaftaran Merek yang dapat Kantor Merek lakukan adalah atas kekuatan putusan pengadilan (Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001).

3. Pembatalan Merek oleh Pengadilan dan Ganti Kerugian.

Dasar hukum menyangkut gugatan atas pelanggaran merek diatur dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang meliputi: gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek yang disengketakan.

Salah satu prinsip terpenting dari Konvensi Paris adalah tentang persamaan perlakuan yang mutlak antara orang asing dengan warga negara sendiri. Prinsip “*National Treatment*” atau prinsip asimilasi (*Principle Of Assimilation*) yaitu bahwa seorang warga negara dari suatu negara peserta UNI, akan memperoleh pengakuan dan hak-hak yang sama seperti seorang warga negara dimana mereknya didaftarkan.⁶

Sistem pendaftar konstitutif disebut juga *first to file principle*. Artinya, merek yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama karena tidak semua merek dapat didaftarkan. Keuntungan dari merek yang terdaftar bila dibandingkan dengan merek yang tidak didaftarkan apabila

⁶ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 129.

terjadi sengketa adalah merek yang telah terdaftar akan lebih mudah untuk pembuktiannya karena mempunyai bukti otentik berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal HKI dan dengan adanya sertifikat tersebut dianggap sebagai pemakai pertama merek tersebut sedangkan pada merek yang tidak terdaftar si pemakai akan mengalami kesulitan untuk membuktikan dirinya sebagai pemakai pertama karena tidak terdapat surat-surat yang diajukan sebagai bukti otentik di dalam pemeriksaan di pengadilan.⁷

Pada sistem Konstitutif ini perlindungan hukumnya didasarkan atas pendaftar pertama yang beritikad baik.⁸ Hal ini juga seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar oleh pemohon yang tidak beritikad baik.

Dalam perkara No: 02/Merek/2011/PN. Niaga/Medan, yang terjadi antara BreadTalk Pte.Ltd selaku penggugat, yang beralamat di Singapura dengan Tuan Frangky Chandra selaku Tergugat yang bertempat tinggal di Batam, dijelaskan dalam Surat Gugatan bahwa Pihak BreadTalk telah memiliki perlindungan merek TOAST BOX di negara asalnya Singapura, setidaknya-tidaknya sejak tanggal 27 September 2005 yang merupakan desain Mr. Thomas Tan dan memperluas peredarannya ke negara-negara lain, di tahun 2006 membuka outlet pertamanya di Thailand, tahun 2007 membuka outlet di Malaysia dan Filipina dan juga akan membuka outlet di Indonesia.

Sebagai Keseriusan Penggugat untuk membuka outlet di Indonesia, pada tanggal 24 April 2008 Penggugat telah mendaftarkan merek TOAST BOX dan TOAST BOX & Logo pada Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk:

- a) Kelas 30 yaitu (Hasil-hasil roti dan makanan yang dipanggang; campuran makanan untuk membuat hasil-hasil makanan yang dipanggang; sediaan-sediaan untuk membuat hasil-hasil roti; roti; roti kecil-kecil; roti kismis; biskuit; kue-kue; kue kering; gula-gula; donat; adonan terigu untuk membuat berbagai macam kue; kue pai (manis ataupun asin); wafer; kue bapel (waffle); kopi buatan; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar selain minyak-minyak sari untuk penyedap rasa dan aroma; minuman dengan bahan dasar teh; andewi (pengganti kopi); minuman coklat dengan susu; koko; minuman koko dengan susu; kopi; kopi yang disangrai; minuman kopi dengan susu; penyedap rasa dan aroma kopi; sediaan-sediaan tumbuh-tumbuhan untuk digunakan sebagai pengganti kopi; es teh; serbat (es); sorbet (es); teh.)

⁷ *Ibid*, hal. 32.

⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hal. 326.

- b) Kelas 43 yaitu (Mengatur penyediaan makanan; mengatur penyediaan minuman; kafetaria; pelayanan kafetaria; jasa boga (makanan & minuman); pelayanan jasa boga untuk rumah makan; pelayanan jasa boga untuk sedia-sediaan makanan; pelayanan jasa boga untuk penyediaan makanan; pelayanan jasa boga untuk sedia-sediaan makanan bagi turis-turis; pelayanan jasa boga yang disediakan untuk rumah makan; pelayanan konsultasi berkaitan dengan makanan; pelayanan konsultasi berkaitan dengan penyajian makanan; pelayanan memasak makanan; penyediaan makanan; pelayanan keramahtamahan (makanan dan minuman); penyediaan makanan dan minuman; penyajian makanan dan minuman di food court; kios makanan siap saji dan rumah makan; pemberian informasi berkaitan dengan rumah makan; pemberian informasi berkaitan dengan penyediaan makanan dan minuman; pelayanan rumah makan untuk pemberian makanan siap saji; rumah makan; pelayanan kafetaria swalayan; pelayanan penyediaan makanan dan minuman).

Dengan No. Agenda J002008014764 dan No. Agenda J002008014765.

Permohonan Pendaftaran Merek Penggugat untuk Kelas 30 telah dikabulkan oleh Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah didaftarkan pada tanggal 21 Desember 2009 dengan No. Pendaftaran IDM000230206 dan No. Pendaftaran IDM000230207, hal ini membuktikan bahwa Penggugat adalah memang merupakan pemilik atas merek Toast Box. Penggugat pada tanggal 4 Juni 2008 telah mengajukan keberatan atas pengajuan permohonan pendaftaran merek Toast Box untuk kelas 43 yang diajukan oleh Joenani pada tanggal 5 Oktober 2006 dengan No. Agenda D00.2006.033189 yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek No. 25/III/A/2008, pada tanggal 5 Maret 2008 dan keberatan tersebut telah dikabulkan oleh Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan menolak permohonan yang diajukan Joenani, hal ini juga membuktikan dan memperkuat bahwa Penggugat adalah pemilik atas merek Toast Box.

Tergugat telah mengajukan permohonan merek pada Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16 Januari 2007 untuk kelas 43 dengan No. Agenda J002007001306 dengan bentuk dan huruf yang sama dengan merek Toast Box yang digunakan oleh Penggugat sejak tahun 2005 di Singapura dan telah dikabulkan pada tanggal 11 Agustus 2008 dengan no. IDM000173048. Bahwa, Tergugat berdomisili di Batam sangat masuk akal dan tidak mengada-ada bahwa Tergugat telah melihat dan mengamati merek Toast Box milik Penggugat di Singapura yang telah mempunyai reputasi yang baik dan menjadi bisnis yang maju di Singapura dan sekitarnya sehingga tidak diragukan lagi Tergugat dengan itikad tidak baik/ buruk telah menjiplak/ meniru merek Toast Box milik Penggugat dan mendaftarkannya di

Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan hal ini jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 pasal 4 yang berbunyi:” Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan Pemohon yang beritikad tidak baik”.

Penggugat pada tanggal 6 Juli 2010 telah mengajukan sanggahan atas akan ditolaknya Permohonan Pendaftaran Merek Toast Box untuk kelas 43 yang diajukan pada tanggal 24 April 2008 dengan No. Agenda J002008014764 karena persamaan dengan merek Toast Box yang didaftarkan oleh Tergugat. Tetapi hingga saat gugatan diajukan, sanggahan Penggugat belum mendapat tanggapan dari Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga adalah adanya bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung dalil gugatan penggugat bahwa penggugat merupakan pemilik satu-satunya merek Toast Box dan Tergugat adalah pemohon merek Toast Box yang beritikad tidak baik/ beritikad buruk. Sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menyatakan pendaftaran merek Toast Box Tergugat No. IDM000173048 yang dikeluarkan oleh Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia batal demi hukum. Oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yaitu sebesar Rp 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Berkaitan dengan kasus merek TOAST BOX tersebut, memperluas perlindungan hukum merek tersebut, yaitu mencakup perlindungan hukum bagi merek terkenal baik untuk barang yang sejenis maupun bukan. Pengadilan mendasarkan pandangannya dengan prinsip iktikad baik. Ada niat yang tidak baik (iktikad buruk) untuk membonceng ketenaran merek orang lain. Dalam memutuskan perkara ini Hakim juga menggunakan Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001 sebagai dasar hukum. Sehingga dapat dipastikan bahwa Hakim menggunakan sistem pendaftaran konstitutif dalam memutuskan perkara. Prinsip penerimaan merek dalam Undang-Undang ini adalah *first to file*, artinya siapapun yang mendaftarkan lebih dahulu akan diterima pendaftarannya, dalam kasus ini pendaftar pertama merupakan BreadTalk. Beberapa kemungkinan dapat terjadi setelah masuknya pendaftaran pertama.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN.

1. Pendaftaran merek dengan menggunakan sistem konstitutif (*first to file*) yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Berdasarkan uraian diatas,

maka dapat disimpulkan bahwa pendaftaran merek merupakan hal yang sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas merek.

2. Pelaksanaan Prinsip *First To File* dalam Penyelesaian Sengketa merek dagang asing dalam peradilan di Indonesia ini lebih menjamin adanya kepastian hukum karena pendaftar merek diberikan sebuah sertifikat sebagai tanda bukti pendaftaran dan hak atas merek, sekaligus dianggap sebagai pemakai pertama dari merek tersebut yang dapat diajukan sebagai bukti otentik dalam pemeriksaan pengadilan.
3. Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Asing yang mempunyai Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terdaftar dapat dilakukan secara Perdata, Pidana dan Administrasi Negara. Dilihat dari perlindungan hukumnya, perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemilik merek terdaftar (pendaftar merek yang pertama) adalah mengajukan gugatan pembatalan merek.

B. SARAN

1. Salah satu alasan pengusaha/pemilik merek enggan melakukan pendaftaran merek karena proses pendaftaran yang relatif panjang. Akan lebih baik, masa pengumuman dipermudah dan dipersingkat, serta dilakukan perbaikan sistim data dan publikasi pada Dirjen HKI agar pelaku usaha tidak ragu lagi untuk mendaftarkan mereknya.
2. Dalam pelaksanaan pemeriksaan substansi, sebaiknya pemeriksa melakukan pemeriksaan secara komperhensif, sehingga diperoleh data yang sesuai dengan data dilapangan. Akan lebih baik, dalam upaya memberikan perlindungan hukum, DIRJEN HKI memiliki daftar merek-merek yang belum didaftar, karena sangat dimungkinkan sekali pemilik merek belum melakukan pendaftaran merek dikarenakan faktor biaya yang relatif mahal.
3. Untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang asing diperlukan kerjasama yang harmonis antara pemerintah dengan disertai peraturan perundang-undangan yang memadai, aparat pemeriksa merek (Dirjen HKI), aparat penegak hukum, masyarakat luas dengan informasi adanya pelanggaran merek serta pengusaha yang akan menggunakan suatu merek tertentu bagi produknya. Sehingga pada prakteknya, sistem pendaftaran *First to File* dapat berjalan efektif menciptakan keselerasan jaminan keadilan dan kemanfaatan, karena masih banyak merek-merek yang didaftarkan bukan oleh pemilik merek yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulah, Abdul Gani. *Mahkamah Agung Perlu Reposisi Manajemen*. Jakarta: Buletin Komisi Yudisial, 2006.
- Astarini, Dwi Rezeki Sri. *Penghapusan Merek Terdaftar*. Bandung: PT. Alumni, 2009.
- Bainbridge, David I. *Intellectual Property. Fifth Edition*. England: Peorson Education Limited, 2002.

- Budi, Henry Soelistyo dan Suyud Margono. *Bunga Rampai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Jakarta: Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia, 2001.
- Christie, Andrew dan Stephen Gore, *Blackstone's Statutes on Intellectual Property*. 5th Edition. London: Blackstone's Press, 2001.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Durianto, Darmadi, Sugiharto dan Tony Sitinjak. *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*. Jakarta: Gramedia Utama, 2001.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1984.
- _____. *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO) 1997*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- _____ dan Rizawarto Winata. *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002
- _____ dan Rizawanto Winata. *Himpunan Keputusan Merek Dagang*. Bandung: PT. Alumni, 1997.
- Hadjon, Philipus M.. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Hafidullah, Muhammad. *Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pada Karya Cipta Source Code Piranti Lunak Komputer*. Yogyakarta: Laporan Penelitian Lembaga Kajian Hukum Teknologi, 2005.
- Harahap, Yahya. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1992*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Hart, Tina, et. al. *Intellectual Property Law*. London: Palgrave Macmillan, 2006.
- Hasibuan, H. D. Effendy. *Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Juwana, Hikmahanto. *Sekilas tentang Hukum Persaingan Usaha dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999*. Jakarta: 2005.
- Kaligis, O. C. *Teori dan Praktek Hukum Merek Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Kansil, C. S. T. *Hak Milik Intelektual Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairandy, Ridwan. *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*. Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta dan Yayasan Klinik HAKI Jakarta, 2000.
- _____. *Itikad baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2004.
- Komar, Mieke K. *Kasus Sengketa Merek Terkenal dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Minahasa Law Centre, 2008.
- Kurnia, Titon Slamet. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*. Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Lindsey, Tim. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni, 2006.
- Lubis, Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung : Mandar Maju, 1994.

- Margono, Suyud, Longginus Hadi. *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2002.
- Maulana, Insan Budi. *Sukses Bisnis melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Mayana, Ranti Fauza, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Goup, 2008.
- McGinnes, Paul. *Intellectual Property Commercialisation a Bussiness Manager's Companion*. Australia: Lexis Nexis, Butterworths, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Miru, Achmadi. *Hukum Merek: Cara mudah mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Pakpahan, Normin. *Pengaruh Perjanjian WTO dan Pembentukan Hukum Nasional*. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3, 1998.
- Pattishal, Beverly W, David C. Hilliard dan Joseph Nye Wetch. *Trademark and Unfair Competation*. USA: Lexis Publishing, 2000.
- Prakorso, Joko. *Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Priapantja, Cita Citrawinda. *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia*. Bogor: Biro Oktroi Rooseno, 2000.
- Purba, Achmad Zen Umar. *Latar Belakang Perubahan UU Tentang Kekayaan Hak Intelektual*. Mahkamah Agung RI dan Pusat pengkajian Hukum, 2004.
- Purwadi, Ari. *Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Purwosutjipto, H. M. N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Djembatan. 1985.
- Rahardjo, Budi. *Perlukah Perlindungan HKI Bagi Negara Berkembang*. Mahkamah Agung RI dan Pusat pengkajian Hukum , 2004.
- Raharjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas, 2007.
- _____. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Ramli, Ahmadi M. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.
- Reynolds, Rocque dan Natalie Stoianoff. *Intellectual Property Text and Cases*. Second Edition. Australia: The Federation Press, 2005.
- Ricketson, Staniforth. *The Law of Intellectual Property*. Australia: The Law Book Company Limited, 1994.
- Rizaldi, Julius. *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*. Bandung: PT Alumni, 2009
- Roisah, Kholis. *Implementasi Perjanjian TRIPs Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terkenal (Asing) Di Indonesia*. Semarang: Tesis Hukum(UNDIP), 2001.
- Rooseno, Amalia. *Aspek Hukum tentang Merek*. Mahkamah Agung RI dan Pusat pengkajian Hukum, 2004.

- Rosalina, Belinda. *Madrid Protocol: Untung dan Ruginya Meratifikasi*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.
- Saidin, H. OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Santoso, Budi. *Butir-Butir Berserakan Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Desain Industri*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Semitro, Rooney H. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghali, 1982
- Siahaan, N. H. T. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei, 2005.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Snelbecker dan Lexy J. Moleo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sudarto dan Zaeni Asyhadie. *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Supramono, Gatot. *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Jakarta: Djambatan, 1996.
- Sutanto, Retnowulan. *Perjanjian menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Syarifin, Pipin dan Debah Jubaedah. *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Alumni, 2003.
- Wahyuni, Erna dan T. Saiful Bahri. *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*. Yogyakarta : YPAPI, 2004.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Waudan, Indirani. *Tinjauan Yuridis Mengenai Peniruan Merek*. Salatiga: FH-UKSW, 2006.

Peraturan Perundang-undangan

- Keputusan Presiden R.I. No. 97 Tahun 1999
UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek