

## **EFEKTIVITAS SISTEM FIRST TO FILE DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK DI INDONESIA**

**Wirdi Hisroh Komeni<sup>1</sup>, Anna Maria Tri Anggraini<sup>2</sup>**

**Universitas Trisakti**

**Email:** [Wirdiwidi62@gmail.com](mailto:Wirdiwidi62@gmail.com)<sup>1</sup>, [anna.mta@trisakti.ac.id](mailto:anna.mta@trisakti.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Dalam dunia bisnis modern, merek memiliki peran penting sebagai identitas produk atau layanan yang membedakan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Di Indonesia, perlindungan merek diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menganut sistem "first to file." Sistem ini memberikan hak eksklusif kepada pihak pertama yang mendaftarkan merek, bukan kepada pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem "first to file" dalam memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek di Indonesia. Melalui pendekatan penelitian hukum normatif dengan analisis deskriptif-analitis, penelitian ini mengevaluasi kekuatan dan kelemahan sistem "first to file" serta membandingkannya dengan sistem "first to use" yang diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat. Kasus Tempo Gelato digunakan sebagai studi kasus untuk mengilustrasikan tantangan yang dihadapi oleh pemilik merek asli ketika terjadi pendaftaran merek oleh pihak lain yang beritikad tidak baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem "first to file" memberikan kepastian hukum yang jelas, tetapi rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini merekomendasikan evaluasi lebih lanjut terhadap regulasi pendaftaran merek untuk memperkuat perlindungan bagi pengguna asli merek.

**Kata Kunci:** Merek, First To File, First To Use, Kepastian Hukum, Perlindungan Merek, Indonesia.

## PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis modern, merek memegang peranan yang sangat penting sebagai identitas unik yang membedakan satu produk atau layanan dari yang lain. Merek tidak hanya sekedar tanda atau logo, tetapi juga mencerminkan reputasi, kualitas, dan nilai yang diusung oleh perusahaan pemiliknya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap merek merupakan aspek yang sangat krusial untuk menjaga orisinalitas dan hak eksklusif dalam penggunaannya. Tanpa adanya perlindungan hukum yang kuat, merek berpotensi untuk disalahgunakan oleh pihak lain, yang pada akhirnya dapat merugikan pemilik asli dan menimbulkan konflik atau perselisihan hukum. Di Indonesia, pengaturan mengenai merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek), yang mengadopsi sistem "first to file" sebagai dasar perlindungan hukum atas merek.

Sistem "first to file" adalah sistem di mana hak eksklusif atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendaftaran ini memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek yang terdaftar, serta menjadi dasar untuk menuntut hak-hak mereka dalam hal ada pihak lain yang menggunakan merek tersebut tanpa izin. Di dalam sistem ini, pendaftaran merek adalah langkah yang sangat penting karena merek yang tidak didaftarkan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum, meskipun merek tersebut telah digunakan secara luas dalam praktik bisnis. Namun, sistem "first to file" ini tidak luput dari berbagai kelemahan dan celah hukum. Salah satu isu yang kerap muncul adalah ketika merek yang sebenarnya telah digunakan oleh seseorang atau suatu perusahaan justru didaftarkan oleh pihak lain yang tidak berhak.

Kondisi ini dapat terjadi ketika pengguna asli merek tersebut belum melakukan pendaftaran, sehingga pihak lain yang mengetahui eksistensi merek tersebut mengambil kesempatan untuk mendaftarkannya terlebih dahulu. Akibatnya, pemilik asli merek dapat kehilangan hak atas merek tersebut karena secara hukum, merek tersebut telah terdaftar atas nama pihak lain. Kasus yang cukup menonjol dan menjadi contoh nyata dari kelemahan sistem "first to file" di Indonesia adalah kasus sengketa merek "Tempo Gelato," sebuah merek es krim yang terkenal di Yogyakarta. Kasus ini melibatkan dua pihak, yaitu Rudy Christian Festraets, seorang warga negara asing asal Prancis yang mendirikan bisnis Tempo Gelato, dan Ema Susmiyarti, yang pada awalnya merupakan karyawan Rudy namun kemudian berhasil mendaftarkan merek Tempo Gelato atas namanya. Rudy merasa bahwa Ema bertindak dengan itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek tersebut, mengingat merek tersebut sudah digunakan oleh Rudy sebelum Ema melakukan pendaftaran. Namun, pengadilan memutuskan bahwa Ema berhak atas merek tersebut karena dia adalah pihak yang pertama kali mendaftarkannya pada tahun 2015, sementara Rudy tidak melakukan pendaftaran.

Kasus Tempo Gelato menggambarkan secara jelas bagaimana sistem "first to file" dapat memberikan dampak yang merugikan bagi pemilik asli merek yang terlambat mendaftarkan mereknya. Dalam konteks ini, kepentingan komersial yang dimiliki oleh Rudy sebagai pendiri dan pengembang bisnis Tempo Gelato harus terhalang oleh fakta hukum bahwa Ema telah mendaftarkan merek tersebut terlebih dahulu. Meskipun Rudy merasa bahwa ia adalah pemilik sah merek Tempo Gelato, hukum di Indonesia hanya mengakui hak eksklusif atas merek yang sudah terdaftar. Putusan pengadilan ini memaksa Rudy untuk menghentikan penggunaan merek Tempo Gelato dan menerima kenyataan bahwa bisnisnya tidak lagi dapat beroperasi di bawah merek yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Sistem "first to file" yang dianut oleh Indonesia sebenarnya bukan hal yang unik. Banyak negara lain, terutama di Asia dan Eropa, juga menggunakan sistem ini sebagai dasar perlindungan merek. Namun, di negara-negara seperti Amerika Serikat dan

Kanada, diterapkan sistem "first to use," di mana hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut dalam perdagangan, bukan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkannya.

Sistem ini memberikan perlindungan kepada pengguna awal merek, meskipun mereka belum melakukan pendaftaran resmi. Hal ini bertujuan untuk menghindari situasi di mana seseorang atau pihak ketiga dapat mengambil keuntungan dengan mendaftarkan merek yang sebenarnya sudah digunakan oleh pihak lain secara komersial. Namun, sistem "first to use" juga memiliki kelemahan, terutama dalam hal kepastian hukum. Dalam sistem ini, sering kali sulit untuk membuktikan siapa yang pertama kali menggunakan suatu merek, terutama jika tidak ada bukti formal yang mendukung klaim tersebut. Tanpa adanya pendaftaran, pihak yang mengklaim sebagai pengguna pertama harus menghadirkan bukti yang kuat, seperti dokumentasi penggunaan komersial yang jelas, untuk mendukung klaimnya. Dalam banyak kasus, pembuktian semacam ini bisa menjadi sangat rumit dan berlarut-larut, terutama jika kedua belah pihak memiliki argumen yang kuat mengenai penggunaan merek tersebut. Di sisi lain, sistem "first to file" menawarkan kepastian hukum yang lebih jelas. Dengan adanya pendaftaran merek, pemilik merek memiliki bukti formal berupa sertifikat pendaftaran yang diterbitkan oleh otoritas terkait. Sertifikat ini menjadi alat yang sangat penting dalam melindungi hak-hak pemilik merek, serta dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut pihak lain yang menggunakan merek tersebut tanpa izin.

Pendaftaran merek juga mempermudah proses lisensi dan transfer hak merek, yang sering kali menjadi bagian dari strategi bisnis suatu perusahaan. Namun, meskipun sistem "first to file" memberikan kepastian hukum, hal ini tidak berarti bahwa sistem ini bebas dari masalah. Sebagaimana ditunjukkan dalam kasus Tempo Gelato, sistem ini dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang bertindak dengan itikad tidak baik. Meskipun undang-undang merek di Indonesia telah mengatur mengenai itikad baik dalam pendaftaran merek, dalam praktiknya, pembuktian mengenai itikad baik atau buruk sering kali menjadi masalah yang sulit dan kompleks. Pihak yang mengklaim adanya itikad tidak baik harus dapat membuktikan bahwa pendaftar merek sengaja mendaftarkan merek tersebut dengan tujuan untuk mengambil alih atau menghalangi penggunaan merek oleh pihak lain yang sebenarnya lebih berhak. Dalam kasus Tempo Gelato, Rudy Christian Festaerts mengajukan gugatan terhadap Ema Susmiyarti dengan tuduhan bahwa Ema bertindak dengan itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek Tempo Gelato. Rudy merasa bahwa merek tersebut adalah miliknya karena ia adalah pendiri bisnis tersebut, dan Ema hanya seorang karyawan yang diberi kepercayaan untuk membantu mengelola bisnis tersebut.

Namun, pengadilan memutuskan bahwa Ema memiliki hak atas merek Tempo Gelato karena dia adalah pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut, dan tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Ema bertindak dengan itikad tidak baik. Keputusan ini menunjukkan bahwa dalam sistem "first to file," pendaftaran merek memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan siapa yang berhak atas merek tersebut. Kasus Tempo Gelato juga memberikan pelajaran penting bagi para pelaku usaha tentang pentingnya segera mendaftarkan merek mereka begitu merek tersebut mulai digunakan dalam perdagangan. Banyak pelaku usaha yang menganggap bahwa selama merek mereka sudah dikenal luas di kalangan konsumen, mereka tidak perlu khawatir tentang pendaftaran merek. Namun, seperti yang ditunjukkan dalam kasus ini, ketidaktahuan atau kelalaian dalam mendaftarkan merek dapat berakibat fatal, terutama jika ada pihak lain yang dengan sengaja atau tidak sengaja mendaftarkan merek tersebut terlebih dahulu. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bahwa perlindungan merek bukan hanya tentang pendaftaran, tetapi juga tentang itikad baik dalam proses pendaftaran.

Meskipun pendaftaran merek memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya, hak tersebut dapat dibatalkan jika terbukti bahwa pendaftar bertindak dengan itikad tidak baik, seperti dalam kasus di mana seseorang sengaja mendaftarkan merek yang sebenarnya sudah digunakan oleh pihak lain. Oleh karena itu, pendaftaran merek harus dilakukan dengan itikad baik dan dengan mempertimbangkan hak-hak pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan atas merek tersebut. Di Indonesia, isu itikad baik dalam pendaftaran merek telah diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UU Merek, yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak jika merek tersebut diajukan oleh pihak yang beritikad tidak baik. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pembuktian mengenai itikad tidak baik sering kali menjadi masalah yang kompleks dan sulit. Pihak yang mengklaim adanya itikad tidak baik harus dapat menunjukkan bahwa pendaftar merek mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa merek tersebut telah digunakan oleh pihak lain, tetapi tetap mengajukan pendaftaran dengan tujuan untuk mengambil alih hak atas merek tersebut. Selain itu, pengadilan juga akan mempertimbangkan apakah pendaftar merek melakukan tindakan peniruan atau penjiplakan merek yang sudah ada.

Jika terbukti bahwa pendaftar merek secara sengaja meniru atau menjiplak merek yang sudah dikenal luas, hal ini dapat menjadi bukti bahwa pendaftar bertindak dengan itikad tidak baik. Namun, jika pendaftar dapat membuktikan bahwa ia tidak mengetahui adanya penggunaan merek tersebut oleh pihak lain, atau bahwa merek tersebut tidak dikenal luas pada saat pendaftaran, maka klaim itikad tidak baik akan sulit untuk dibuktikan. Dari sudut pandang kebijakan hukum, kasus Tempo Gelato menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap sistem "first to file" di Indonesia. Meskipun sistem ini menawarkan kepastian hukum bagi pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya, sistem ini juga rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang bertindak dengan itikad tidak baik. Untuk saat ini penilitian yang dilakukan oleh peneliti kurang lebih sama dengan peniliti lainnya, akan tetapi sebagian besar lebih menitik beratkan pada pertimbangan hukum hakim. Sementara peneliti lebih berfokus pada efektivitas yang ada dalam sistem "First to File" dalam pendaftaran merek. Demikian, berdasarkan uraian singkat diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul sebagai berikut: **"Efektivitas Sistem First To File Dalam Menjamin Kepastian Hukum Bagi Pemilik Merek di Indonesia"**.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada pengkajian dan analisis aturan hukum yang relevan terkait perlindungan merek. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis aturan hukum yang berlaku, terutama dalam konteks sistem first to file dan first to use. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari beberapa sumber: Bahan Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bahan Hukum Sekunder: Literatur hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak merek, baik dalam konteks sistem hukum nasional maupun internasional.

Bahan Hukum Tersier: Sumber-sumber tambahan seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memberikan definisi atau memperjelas konsep-konsep yang digunakan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana data dianalisis berdasarkan isi dan substansinya, dengan mengkaji aturan-aturan hukum yang terkait dengan isu perlindungan merek dan mengevaluasi efektivitasnya dalam sistem first to file dan first to use. Penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan metode logika deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari premis-premis umum yang diambil dari peraturan hukum untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perbedaan sistem *first to use* dan *first to file*

Sistem First to Use dan Landasan Hukumnya. Sistem first to use, atau sering disebut juga sistem deklaratif, memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali menggunakan suatu merek dalam kegiatan komersial, terlepas dari apakah merek tersebut telah didaftarkan secara formal atau belum. Di negara-negara yang menganut sistem ini, seperti Amerika Serikat dan Kanada, pengguna pertama merek memiliki prioritas untuk mendapatkan hak eksklusif, asalkan mereka dapat membuktikan bahwa merek tersebut telah digunakan secara komersial dalam perdagangan. Amerika Serikat, misalnya, mengadopsi prinsip ini melalui The Lanham Act, yang merupakan dasar hukum perlindungan merek di negara tersebut. Dalam Section 1(a) and 1(b) of The Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1051, disebutkan bahwa permohonan pendaftaran merek di Amerika Serikat dapat diajukan berdasarkan dua hal: pertama, penggunaan aktual merek dalam perdagangan, dan kedua, intensi penggunaan merek tersebut di masa mendatang.

Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pemohon merek untuk melindungi mereknya berdasarkan niat untuk menggunakan, sekaligus menghormati prinsip bahwa hak eksklusif merek diberikan kepada pihak yang pertama kali menggunakan merek dalam kegiatan komersial. Sistem first to use dianggap lebih adil dari sudut pandang keadilan substantif. Dalam sistem ini, merek bukan hanya dipandang sebagai entitas formal yang perlu didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum, melainkan juga sebagai identitas komersial yang diakui dan dibangun melalui penggunaan dalam masyarakat. Dengan demikian, pihak yang telah memperkenalkan mereknya terlebih dahulu kepada konsumen, meskipun belum sempat mendaftarkannya, tetap mendapatkan perlindungan. Namun, seperti halnya sistem hukum lainnya, first to use memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utamanya adalah pembuktian penggunaan pertama. Dalam sengketa merek, pihak yang mengklaim sebagai pengguna pertama harus menyediakan bukti yang kuat bahwa mereka memang telah menggunakan merek tersebut dalam perdagangan sebelum pendaftaran dilakukan oleh pihak lain.

Proses ini bisa menjadi rumit, terutama jika bukti penggunaan tidak terdokumentasikan dengan baik atau jika terjadi sengketa yang melibatkan dua pihak yang mengklaim telah menggunakan merek tersebut pada waktu yang hampir bersamaan.

### Sistem *First to File* dan Penerapannya di Indonesia

Di sisi lain, sistem first to file atau sistem konstitutif memberikan hak eksklusif atas merek kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut. Sistem ini diadopsi oleh sebagian besar negara, termasuk Indonesia, Jepang, dan sebagian besar negara-negara di Eropa. Di Indonesia, sistem first to file diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek). Pasal 1 angka 5 UU Merek mendefinisikan hak atas merek sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut selama jangka waktu tertentu. Lebih lanjut, Pasal 3 UU Merek menegaskan bahwa hak atas merek baru diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Artinya, di Indonesia, hak eksklusif atas suatu merek hanya dapat diberikan kepada pihak yang secara resmi mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Sistem ini memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi pemilik merek karena tidak ada sengketa terkait dengan siapa yang pertama kali menggunakan merek tersebut dalam perdagangan. Siapa pun yang pertama kali mendaftarkan merek akan diakui sebagai pemilik sah merek tersebut. Kepastian hukum ini sangat penting bagi para pelaku bisnis, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana sistem hukum formal sering kali menjadi landasan bagi aktivitas komersial yang sehat dan teratur. Dengan sistem first to file, pelaku usaha dapat dengan mudah melacak kepemilikan merek dengan

memeriksa database merek yang telah terdaftar, sehingga mengurangi potensi sengketa terkait hak atas merek di masa depan. Namun, kelemahan utama dari sistem first to file adalah risiko adanya pihak yang bertindak dengan itikad buruk, misalnya dengan mendaftarkan merek yang telah digunakan oleh pihak lain tanpa sepengetahuannya. Meskipun UU Merek di Indonesia memberikan perlindungan terhadap pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad buruk, pembuktian itikad buruk dalam praktiknya sering kali sulit dan membutuhkan proses hukum yang panjang serta kompleks.

#### **Kelemahan Sistem *First to File* dalam Konteks Itikad Buruk**

Dalam kasus di mana ada indikasi bahwa pendaftaran merek dilakukan dengan itikad buruk, Pasal 21 ayat (3) UU Merek di Indonesia memberikan dasar hukum untuk menolak pendaftaran tersebut. Itikad buruk biasanya terjadi ketika seorang pendaftar berniat menggunakan merek tersebut untuk tujuan komersial yang sah, dan hanya ingin mengambil keuntungan dari reputasi yang telah dibangun oleh pihak lain yang telah menggunakan merek tersebut tetapi belum mendaftarkannya. Namun, meskipun undang-undang telah mengatur mekanisme penolakan atas dasar itikad buruk, pembuktian itikad buruk dalam konteks hukum merek bukanlah perkara mudah. Dalam banyak kasus, pihak yang mengklaim sebagai korban itikad buruk harus membuktikan bahwa pendaftar pertama tidak memiliki niat baik ketika mengajukan permohonan pendaftaran merek. Proses ini memerlukan bukti yang kuat dan sering kali melibatkan pemeriksaan yang mendalam oleh pengadilan, yang bisa memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, kelemahan lain dari sistem first to file adalah bahwa sistem ini kurang memberikan perlindungan bagi pihak yang telah menggunakan merek dalam perdagangan tetapi belum sempat mendaftarkannya. Di Indonesia, meskipun UU Merek memberikan mekanisme untuk menolak pendaftaran dengan itikad buruk, pengguna pertama yang tidak mendaftarkan mereknya tepat waktu masih berisiko kehilangan hak atas merek tersebut jika pihak lain mendaftarkannya terlebih dahulu.

#### **Perbandingan Sistem *First to File* dan *First to Use***

Ketika dibandingkan, kedua sistem ini mencerminkan perbedaan pendekatan dalam melindungi hak merek. Sistem first to file menekankan pentingnya pendaftaran formal sebagai syarat utama untuk mendapatkan hak eksklusif, sedangkan sistem first to use lebih menekankan penggunaan aktual merek dalam perdagangan sebagai dasar perlindungan. Sistem first to file memberikan kepastian hukum yang lebih besar karena pendaftaran formal menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan hak atas merek. Pihak yang mendaftarkan merek pertama kali akan diakui sebagai pemilik sah, terlepas dari apakah mereka telah menggunakan merek tersebut atau belum. Hal ini memberikan kejelasan bagi pihak-pihak lain yang ingin mengetahui siapa pemilik merek, sehingga mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Sebaliknya, sistem first to use memberikan perlindungan yang lebih adil bagi pihak yang telah menggunakan merek dalam perdagangan, meskipun mereka belum mendaftarkannya.

Sistem ini lebih memperhatikan kontribusi pengguna pertama dalam membangun reputasi merek di pasar. Dalam konteks persaingan yang sehat, sistem first to use lebih menguntungkan bagi pelaku usaha yang benar-benar berkontribusi pada pengenalan dan pengembangan merek di mata konsumen. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan terkait dengan pembuktian penggunaan pertama, yang bisa menjadi proses yang panjang dan sulit.

#### **Efektivitas sistem *first to file* dan sistem *first to use***

Dalam ranah hukum, dua pendekatan utama dalam memperoleh hak eksklusif atas merek yang menjadi bahan analisis adalah sistem first to file dan first to use. First to file adalah sistem di mana hak eksklusif atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut, seperti yang dianut oleh Indonesia melalui Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Di sisi lain, sistem first to use memberikan hak kepada pihak yang pertama kali menggunakan merek dalam perdagangan, sebagaimana diterapkan di beberapa yuridiksi seperti Amerika Serikat. Meskipun dalam sistem first to file memberikan kepastian hukum dan administrasi yang jelas, terdapat juga sejumlah kelemahan yang dianggap kurang efektif jika dibandingkan dengan first to use, terutama dari perspektif keadilan substantif dan perlindungan bagi pihak yang telah menggunakan merek tetapi belum sempat mendaftarkannya. Pasal 3 UU Merek menegaskan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Artinya, hak eksklusif merek di Indonesia hanya dapat diperoleh melalui pendaftaran formal.

Secara sekilas, sistem ini terlihat memberikan keuntungan dalam hal kepastian hukum, karena pihak ketiga dapat dengan mudah mengetahui siapa pemilik sah dari suatu merek hanya dengan memeriksa database merek yang telah terdaftar. Namun, sistem ini juga memunculkan kelemahan, terutama ketika ada pihak yang telah menggunakan merek tersebut dalam perdagangan, tetapi hak eksklusifnya tidak diakui karena belum mendaftarkannya. Dalam Pasal 21 ayat (3) UU Merek menyebutkan bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak jika diajukan dengan itikad tidak baik, akan tetapi proses pembuktian seperti ini lebih rumit dibanding dengan yang dibayangkan. Dalam banyak kasus seringkali pendaftar pertama tetap memanfaatkan celah ini untuk mengambil alih hak atas merek yang telah digunakan oleh pihak lain yang belum terdaftar. Pada titik ini, walaupun UU Merek telah mencoba memberikan perlindungan dari tindakan pendaftaran dengan itikad tidak baik, kenyatannya mekanisme perlindungan ini sering kali tidak cukup efektif.

Sebab pengguna pertama juga harus membuktikan bahwa merek yang didaftarkan oleh pihak lain dilakukan dengan maksud yang tidak baik, tentunya menjadi beban bukti yang cukup berat dalam praktinya. Sebaliknya, dalam sistem first to use, hak atas merek diberikan berdasarkan penggunaan pertama dalam perdagangan. Artinya pada sistem first to use dapat dikatakan bahwa merek bukan hanya soal pendaftaran formal, tetapi tentang identitas komersial yang telah dipahami dan dikenali oleh konsumen. Oleh sebab itu, sistem first to use dianggap lebih adil karena memberikan perlindungan pihak yang benar-benar berkontribusi pada pengenalan merek di pasar, bukan sekedar mendaftarkannya. Dalam konteks global, sistem first to file dan first to use mencerminkan perbedaan pendekatan hukum dalam melindungi merek di berbagai negara. Amerika Serikat sebagai salah satu contoh negara yang menganut sistem first to use melihat merek sebagai bagian dari goodwill perusahaan yang sudah dibangun melalui penggunaan yang berkelanjutan dalam perdagangan. Pengadilan di negara tersebut lebih cenderung memberikan perlindungan kepada pengguna pertama yang telah membangun hubungan dengan konsumen, meskipun mereka belum mendaftarkan mereknya.

Di lain pihak, di negara-negara yang menganut sistem first to file seperti Indonesia, Jepang, dan sebagian besar negara Eropa, administrasi yang lebih mudah dan kepastian hukum yang cepat menjadi alasan utama mengapa sistem ini diadopsi. Pendaftaran formal menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan perlindungan hukum, sehingga memaksa pelaku usaha untuk segera mendaftarkan mereknya jika ingin mendapatkan hak eksklusif. Meskipun demikian, dari perspektif pelaku usaha, ada kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Di satu sisi, kepastian hukum dalam bentuk sistem first to file memberikan jaminan bahwa siapa pun yang mendaftarkan merek terlebih dahulu akan mendapatkan hak eksklusif. Di sisi lain, keadilan substantif, seperti yang diwujudkan dalam sistem first to use, lebih memperhatikan aspek keadilan bagi mereka yang telah menggunakan merek tersebut dalam perdagangan dan telah dikenal oleh konsumen. Salah satu pendekatan yang mungkin dapat digunakan untuk menyeimbangkan kedua sistem ini adalah dengan memperkuat mekanisme pendaftaran merek melalui

pemberian hak prioritas kepada pengguna pertama yang dapat membuktikan bahwa mereka telah menggunakan merek tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Sistem hibrida semacam ini akan memungkinkan negara seperti Indonesia, yang menganut sistem first to file, untuk tetap memberikan perlindungan kepada pihak yang pertama kali menggunakan merek dalam perdagangan tetapi belum mendaftarkannya. Pendekatan ini akan mengurangi celah yang sering dimanfaatkan oleh pendaftar dengan itikad buruk, dan pada saat yang sama tetap menjaga kepastian hukum bagi pelaku usaha yang mendaftarkan merek dengan niat baik. Selain itu, pendidikan dan kesadaran mengenai pentingnya pendaftaran merek juga perlu ditingkatkan, terutama di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah. Seringkali, mereka tidak menyadari pentingnya pendaftaran merek secara formal untuk melindungi aset mereka. Dengan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hukum atas merek, diharapkan lebih banyak pelaku usaha yang segera mendaftarkan merek mereka sebelum digunakan oleh pihak lain. Di sisi lain, reformasi dalam proses pendaftaran merek juga bisa menjadi solusi untuk meminimalkan sengketa merek. Misalnya, penerapan teknologi digital dalam pemeriksaan merek bisa mempercepat proses pemeriksaan substantif dan memastikan bahwa merek yang didaftarkan benar-benar unik dan tidak melanggar hak pihak lain. Penggunaan sistem pencocokan otomatis dan data analitik dalam proses pendaftaran merek dapat membantu mengidentifikasi potensi konflik sebelum merek tersebut disetujui.

Secara keseluruhan, baik sistem first to file maupun first to use memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sistem first to file menawarkan kepastian hukum yang lebih jelas, tetapi sering kali mengorbankan keadilan substantif bagi pengguna pertama yang tidak sempat mendaftarkan mereknya. Sebaliknya, sistem first to use memberikan perlindungan yang lebih adil bagi pihak yang telah membangun mereknya dalam perdagangan, tetapi membutuhkan bukti yang lebih sulit untuk diverifikasi. Oleh karena itu, untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif, penting bagi pembuat kebijakan di Indonesia untuk mempertimbangkan reformasi yang memperkuat perlindungan bagi pengguna pertama, sambil tetap menjaga efisiensi administrasi yang ditawarkan oleh sistem first to file. Melalui pendekatan yang seimbang, Indonesia dapat meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual di sektor merek dan memberikan lingkungan bisnis yang lebih kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi.

## KESIMPULAN

Secara keseluruhan, sistem first to file yang diadopsi Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memiliki keunggulan utama dalam hal kepastian hukum. Sistem ini memberikan perlindungan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek, sehingga menciptakan keteraturan administrasi dan kepastian bagi pelaku usaha terkait kepemilikan merek. Dengan adanya pendaftaran resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pemilik merek dapat dengan mudah membuktikan hak mereka di hadapan hukum dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran merek yang terjadi. Namun, di balik efektivitasnya dalam memberikan kepastian hukum, sistem first to file memiliki kelemahan terutama dalam hal perlindungan terhadap pengguna awal merek yang belum sempat mendaftarkan mereknya. Untuk meningkatkan efektivitas sistem first to file, diperlukan reformasi yang mencakup perlindungan lebih baik bagi pengguna awal merek serta mekanisme yang lebih ketat untuk mengidentifikasi dan mencegah pendaftaran merek yang diajukan dengan niat buruk. Reformasi ini akan membantu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA

- AFFA Intellectual Property Rights. "Panduan Lengkap Daftar Merek Di Amerika Serikat Untuk Pebisnis Indonesia," 2024. <https://affa.co.id/panduan-lengkap-daftar-merek-di-amerika-serikat-untuk-pebisnis-indonesia/>.
- Justisiari P. Kusumah, "Perbedaan Sistem Perlindungan Merek First to File Dan First to Use." [Hukumonline.com](https://hukumonline.com), 2022.
- Jaya, Belardo Prasetya Mega, Mohamad Fasyehhudin, and Wardatun Naddifah. "Kebijakan Pemerintah Tentang Merek Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap UMKM." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 10, no. 2 (2022).
- Pranata, Asharyanto/Arivigo. "Memahami Itikad Tidak Baik Dari Kasus Sengketa Tempo Gelato." Bp Lawyers, 2024. <https://bplawyers.co.id/2024/10/11/memahami-itikad-tidak-baik-dari-kasus-sengketa-tempo-gelato/>.
- Putri, Salsabilla Cahyadini Indira, Mercy M M Setlight, and Anastasia E Gerungan. "Prinsip First to File Dalam Pendaftaran Merek Dagang Di Indonesia." *Lex Privatum* 11, no. 4 (2023).
- Putri, Vanya Karunia Mulia. "Merek: Pengertian Dan Manfaat Merek." <https://www.kompas.com/skola/read/2022/02/12/080000469/merek--pengertian-dan-manfaat-merek>.
- Robert A. Sirico, CSP. "Katolikisme Mengembangkan Ajaran Sosial." foundation for Economic Education, 1991. <https://fee.org/articles/catholicisms-developing-social-teaching/>.
- Yusuf, Taufik, Marni Emmy Mustafa, and Achmad Fitrian. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Awal Atas Passing Off Produk Skincare." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 3 (2024).