

Perlindungan Hukum Pemegang Merek Yang Tidak Digunakan Ditinjau Dari Prinsip *First To File* Di Indonesia

Oleh:

Arfiansyah Dewa Artija,

Sri Budi Purwaningsih, S.H., M.Kn

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juni, 2023

Pendahuluan

- Dalam perdagangan benda serta/ ataupun jasa, merk dagang merupakan sejenis hak atas KI yang bisa dinyatakan secara visual buat membedakan produk ataupun jasa yang dihasilkan dalam perdagangan oleh perorangan, korporasi, ataupun badan hukum..
- Jika suatu merek tidak didaftarkan, merek tersebut bisa dipakai oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab dan pihak yang tidak beri'tikad baik, sehingga pemilik merek tidak mendapatkan perlindungan. Pihak lain sering memakai taktik yang tidak pantas atau ilegal buat memperoleh keuntungan dengan cepat dalam jumlah banyak. Salah satu teknik tersebut adalah dengan meniru atau memalsukan merek terkenal. Cara mendapatkan perlindungan adalah dengan mendaftarkan merek tersebut
- Indonesia menganut salah satu prinsip pengaturan dan perlindungan hak kepemilikan merek dengan menggunakan prinsip *First To File*. Merek dilindungi bagi pemilik atau pengguna merek jika merek tersebut tercatat dan terdaftar di Dirjen HKI Kemenkumham, serta merek harus memiliki kegunaan komersial bagi pengguna merek.

- Kepemilikan hak merek dagang Indonesia harus terlebih dahulu didaftarkan berdasarkan prinsip/asas *First To File*. Setelah terdaftar, pemegang merek menerima perlindungan hukum, tetapi ada banyak perselisihan tentang merek terdaftar yang tidak digunakan untuk tujuan komersial yang membawa keuntungan komersial di pasar komersial. Sementara Amerika Serikat (AS) dengan menggunakan prinsip *Intens To Use*, dimana merek dagang dapat didaftarkan sebelum ada objek yang diperjual belikan.
- **Kasus merk" IKEA", PT Inter IKEA System BV Swedia vs. PT Ratania Khatulistiwa. Owner merk IKEA, PT Inter IKEA System BV Swedia, mendaftarkan merk IKEA kelas 20 serta 21 bertepatan pada 09 Oktober 2006 dan 27 Oktober 2010 seperti yang ditunjukkan dalam keputusan Mahkamah Agung Nomor. 264/K/PDT. SUS-HKI/ 2015 dalam permasalahan sengketa merk. PT Inter IKEA System BV Swedia pemilik merk IKEA, namun tidak memakainya buat tujuan komersial, sehingga MA menolak pemohon kasasi tersebut. Tidak hanya itu, merk tersebut tidak digunakan oleh PT Inter IKEA System BV selama 3 tahun berturut-turut. Akibatnya, PT Inter IKEA System BV Swedia digugat oleh PT Ratania Khatulistiwa. Masalah yang diajukan PT Ratania Khatulistiwa diterima MA. Dalam Pasal 61 ayat 2 huruf A “Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal”.**

- Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 264/ K/ PDT. SUS- HKI/ 2015 PT Ratania Khatulistiwa berhak mendaftarkan merek “IKEA” dan menggunakan dalam kegiatan komersial.
- Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 pasal 74 ayat 1 berbunyi sama dengan pasal 61 ayat 2 undang-undang nomor 15 tahun 2001. Pada pasal 35 ayat 1 “Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum selama sepuluh tahun sejak tanggal penerimaannya.”
- Pada UU Nomor 20 tahun 2016 terjadi ketidakseuaian antar pasal 74 ayat 1 dengan 35 ayat 1 dimana pada UU merek dan Indikasi Geografis tersebut tidak sepenuhnya mendefinisikan secara detail mengenai Hak eksklusif.
- Terdapat ketidaksesuaian antara Pasal 35 ayat (1) serta Pasal 74 ayat (1) yang menimbulkan pertanyaan: jika merek digunakan dalam waktu sepuluh tahun akan mendapatkan perlindungan, tetapi jika pemilik merek tidak digunakan secara komersial akankah perlindungan dan hak eksklusif dapat dijamin atau dihilangkan.
- Karena kasus di atas belum sepenuhnya melindungi pemilik merek terdaftar, dalam hal ini prinsip *First-To-File* di Indonesia bertujuan untuk melindungi merek terdaftar.

Penelitian Terdahulu

- Rahmadia Maudy Putri Karina, Rinitami Njatrijani dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang IKEA Atas Penghapusan Merek Dagang” bertujuan untuk mengetahui kapan PT Inter IKEA System BV Swedia kehabisan hak merknya serta untuk mengetahui perlindungan hukum yang jadi hak pemegang hak merk dagang IKEA. Kesimpulan studi ini Bersumber putusan MA Nomor. 264/ K/ Pdt. SUS- HKI/ 2015, PT Inter IKEA System BV di Swedia tidak lagi diperbolehkan mengenakan merek IKEA. PT Ratania Khatulistiwa mendapatkan otoritas untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek IKEA dan penghapusan atas merk dagang IKEA yang tercatat di Dirjen HKI dari PT Inter IKEA System BV, walaupun PT Ratania Khatulistiwa bukan pendaftar pertama merk IKEA.
- Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Merk yang Terdaftar” bertujuan buat mengkaji serta menganalisis bagaimana dan mengapa merk terdaftar dilindungi secara hukum serta kapan perlindungan tersebut dapat berakhir. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa permintaan, penghapusan, dan pendaftaran merek sekarang tidak relevan. Penghapusan merek dari Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Banding Merek, dan adanya gugatan dari pihak ketiga. Jangka waktu proteksi merk selama 10 tahun bisa diperpanjang selama periode yang sama. Dengan adanya penindakan tuntutan secara Pidana, gugatan Perdata seperti Administratif berupa penolakan dan penghapusan merek

- Yohan Prawira Pakpahan dan Imam Harianto dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Tidak Terdaftar Ditinjau Dari Prinsip *Use In Commerce*” meriset apakah terdapat perlindungan terhadap merek- merek umum yang seolah- olah tidak terdaftar sementara itu terdapat pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendaftarkan merek, guna mencegah pihak- pihak yang tidak beri'tikad baik mendapatkan hak atas merk itu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa registrasi palsu dan perlindungan palsu dilindungi, dalam keadaan seperti itu. Jenis perlindungan ini tidak digunakan oleh sistem merek dagang Amerika. Sebaliknya, mereka mempraktikkan perlindungan yang didukung oleh penggunaan, yaitu harus memenuhi kebutuhan agar dapat digunakan dalam perdagangan yang menguntungkan secara komersial. Indonesia seharusnya mengikuti undang-undang AS jika diterapkan dalam perdagangan, dapat membantu melindungi merek dagang yang tidak tercatat.
- Neisa Inses Tritanaya dan Wiwin Yulianingsih, dengan judul “Perbandingan Perlindungan Hukum Merek antara Prinsip First to File Hukum Indonesia dan Prinsip First to Use pada Hukum Australia” bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara kedua prinsip tersebut menemukan perbedaan antara kedua prinsip tersebut dan menentukan manfaat dan kekurangan masing-masing. Kesimpulan penelitian ini yaitu perbedaan Merek dari salah satu prinsip *First to Use*, studi ini menemukan kalau UU Merk dan Indikasi Geografis, bagaimanapun, telah diatur dalam hukum Australia. Aturan First to File di Indonesia lebih mudah dibuktikan daripada aturan First to Use di Australia

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- Bagaimana perlindungan hukum pemegang merek asing yang tidak digunakan di Indonesia?

Metode

- Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi yuridis normatif dengan pendekatan Statistik dan Perundang-undangan.
- Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu primer dan sekunder
- Bahan hukum primer yang digunakan yakni UU No.20 Tahun 2016, TRIPS, Paris Convention, Peraturan Kementerian Hukum dan HAM No.67 tahun 2016.
- Selanjutnya bahan hukum sekunder berupa Buku, Jurnal hukum, maupun dokumen yang terkait dengan penelitian,
- Dimulai dari melihat serta memetakan merek-merek asing yang terdaftar dan digunakan serta yang terdaftar tidak digunakan di Indonesia selanjutnya di analisis berapa merek yang berpotensi bermasalah dan merek yang berpotensi tidak bermasalah di dalam suatu putusan dan merek yang terdaftar aktif atau tidak kemudian data diolah sehingga menjadi sebuah kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

- Di Indonesia, hak atas merek didasarkan atas pemakaian pertama dari merek tersebut. Tujuan dari pendaftaran merek adalah memberi perlindungan untuk pendaftaran merek yang oleh undang-undang dianggap sebagai pendaftar pertama terhadap pemakai tidak sah oleh pihak lain.

Kemunculan konsep First to file dan first to use

- Dilihat secara historis, undang-undang mengenai HAKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh Kerajaan Inggris di jaman Tudor tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu Statue of Monopolies (1623). Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791. Upaya Harmonisasi dalam bidang HKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang dan desain.

- Kemunculan prinsip first to file di Indonesia diawali pada regulasi pemerintahan Indonesia setelah merdeka pada tahun 1961 yakni Undang-Undang Merek pada tahun 1961 yang memberikan perlindungan terhadap pemilik merek yang mendaftarkan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam UU No 20 tahun 2016 pasal 1 ayat 5 “hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.” Prinsip first to file merupakan sistem konstitutif sesuai dengan perjanjian TRIP’S.
- Kemunculan prinsip first to use di dunia pada awal tahun 1470 dengan terbitnya Undang-undang HAKI di Italia. Pada awal siapa saja yang menggunakan merek pertama kali diakui sebagai pemilik merek prinsip First to use merupakan sistem deklaratif, yang mana hak kepemilikan merek diberikan terhadap pihak yang pertama kali menggunakannya secara komersial tanpa melakukan pendaftaran secara resmi.

Bentuk prinsip first to file dan first to use

- Undang-undang merek yang telah diperbaharui hingga saat ini menjadi UU No 20 Tahun 2016 menjelaskan bahwa negara Indonesia mengadopsi Prinsip First To File dalam konsep pendaftaran merek, baik merek barang maupun merek jasa. Di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang dimiliki Indonesia, secara jelas mensyaratkan bahwa terkait pendaftaran tersebut dimaksudkan agar mendapatkan perlindungan hukum yang mengikat serta sebagai dasar untuk mencegah pihak lain agar tidak dapat menggunakan Merek terdaftar secara tidak sah.
- Maka daripada itu, pihak lain yang dengan sengaja dan atau berdasarkan itikad tidak baik kemudian mendaftarkan Mereknya dengan upaya mendompleng nama Merek yang telah terdaftar, dipastikan dapat dikenakan sanksi pidana maupun sanksi denda sesuai dengan apa yang termuat mengenai sanksinya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. System dari prinsip first to file atau system konstitusi.
- Bentuk dari prinsip first to use atau system deklaratif berdasarkan penggunaan merek pertama suatu merek dialah yang dianggap berhak menurut hukum. Bukti penggunaan merek pertama secara komersial adalah pemilikan yang sah. Dalam sistem pendaftaran deklaratif, pendaftaran merek bukan merupakan suatu keharusan, jadi tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan merek. Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftar merek, adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan

Berikut table perbandingan

Perbandingan	Hukum Dari Prinsip First To File	Hukum Dari Prinsip First To Use
Kepemilikan hak merek	Kepemilikan merek diberikan oleh pihak yang mendaftarkan	Kepemilikan merek didapatkan berdasarkan penggunaan pertama
Hak Eksklusif	Mendapatkan hak eksklusif dengan merek telah terdaftar	Mendapatkan hak eksklusif saat awal digunakan merek dengan berdasarkan bukti penggunaan di masyarakat
Pengawasan	Mudah di awasi jika terjadi pelanggaran penggunaan merek oleh pihak lain	Susah di awasi jika terjadi pelanggaran penggunaan merek oleh pihak lain
Sistem	Sistem Konstitutif	Sistem Deklaratif
Kewajiban dalam pendaftaran	Pendaftaran merek wajib dilakukan	Pendaftaran merek tidak wajib/tidak harus dilakukan

- Table diatas merupakan perbandingan antara Prinsip First To File dengan Prinsip First To Use, dimana prinsip dari *First To Use* merupakan prinsip lama, sedangkan untuk prinsip *First To File* merupakan modernisasi dari system *First To Use* itu sendiri

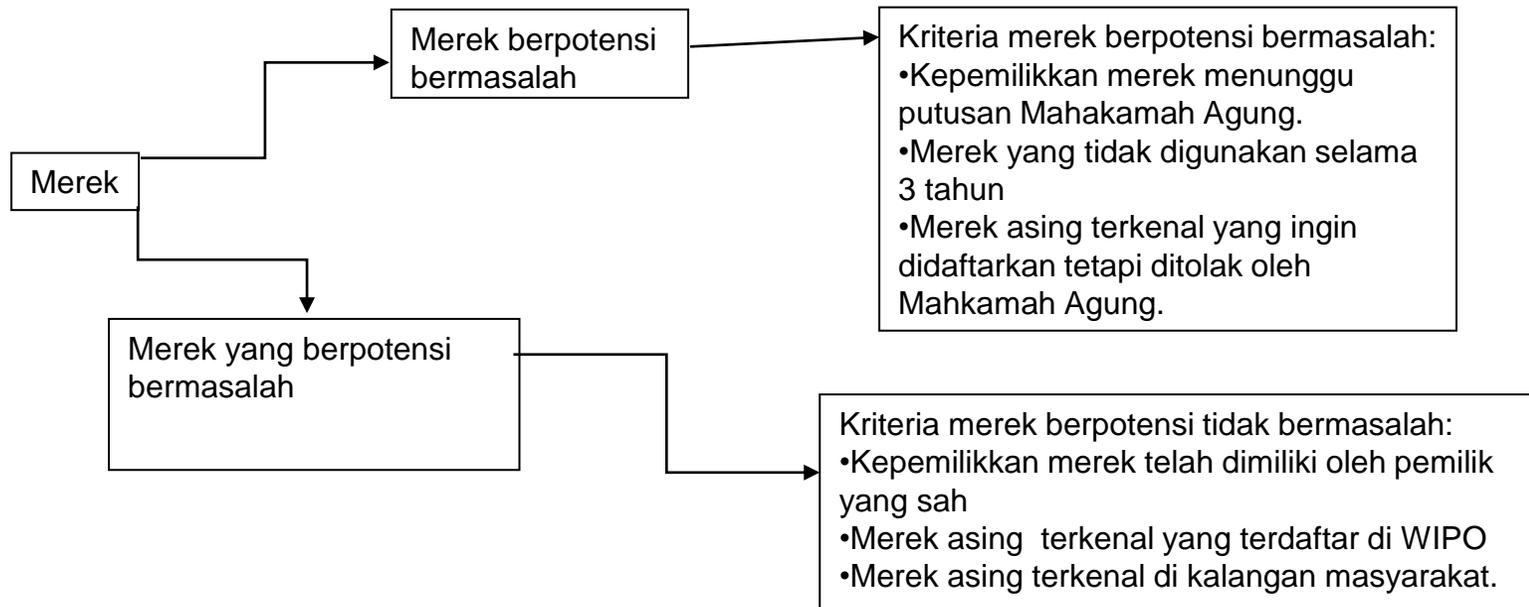
Perlindungan hukum pemegang merek asing yang tidak digunakan di Indonesia

- Merek terkenal merupakan merek yang telah dikenal oleh kalangan masyarakat dan telah terdaftar di berbagai negara. Kriteria merek terkenal dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yang menyatakan bahwa merek terkenal setidaknya harus memenuhi salah satu syarat sebagai berikut:

Dengan mempertimbangkan:

- tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
 - volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
 - pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
 - jangkauan daerah penggunaan Merek.
- Perlindungan terhadap merek terkenal telah diatur didalam Paris Convention. Article 6bis (Marks: Well-Known Marks) dan the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (“TRIPS Agreement”) Article 16 Rights Conferred

Gambar 1 Indikator Merek Yang Berpotensi Bermasalah Dan Berpotensi Tidak Bermasalah



No	Merek yang Berpotensi Bermasalah dan Pihak yang bermasalah	Kasus dan Nomor Putusan	Pertimbangan hakim
1.	Kasus DC Comic yang beralamat di U.S.A melawan PT. Marxing Fam Makmur.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 1105 k/Pdt.sus-HKI/2018. Bahwa Merek“Superman+Logo/Superman+Lukisan” yang didaftarkan oleh termohon ada persamaan pada pokoknya dengan merek milik Pemohon kasasi sehingga pemohon kasasi menginginkan untuk dibatalkan merek dari termohon kasasi agar merek dari pemohon kasasi dapat didaftarkan dan di terbitkan sertifikatnya	Bahwa Mahkamah Agung menolak pemohon kasasi karena penerima kuasa telah melebihi kewenangan, pada awalnya permintaan penggugat hanya ditujukan untuk melakukan pembatalan merek saja sehingga gugatan ini adalah gugatan yang kabur.
2.	Kasus PT PEPPER TREE INVESTAMA melawan GIE CRISTALINE yang beralamat di Prancis	Putusan Mahkamah Agung Nomor 959 k/Pdt.Sus-HKI/2018. PT PEPPER TREE INVESTAMA menggugat dengan alasan bahwa GIE CRISTALINE tidak menggunakan merek Cristaline selama 3 tahun berturut-turut.	Bahwa Mahkamah Agung menolak gugatan yang diajukan oleh pemohon kasasi PT PEPPER TREE INVESTAMA. Karena sesuai fakta bahwa GIE CRISTALINE masih menggunakan merek dan masih diperpanjang masa berlakunya hingga 28 Januari 2024.
3.	Kasus Rusdy Harianto melawan K-Swiss Inc yang beralamat di Amerika	Putusan Mahkamah Agung Nomor 991 k/Pdt.sus-HKI/2019. Bahwa merk“Supra” dalam kelas 3 merek dengan nomor IDM000279147 yang telah didaftar oleh Tergugat dengan merek “Supra” karena tidak terdapat jejak penggunaannya oleh tergugat, sehingga pihak ke 3 yaitu perusahaanK-Swiss Inc. menggugat dan bisa diperoleh hak milik merek”Supra”oleh K-Swiss Inc.	Bahwa Mahkamah Agung berpendapat mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi:K-Swiss inc. karena Tergugat tidak berusaha untuk membela kepentingannya walau telah dipanggil secara patut
4.	Kasus Ajinomoto.Inc yang beralamat di jepang melawan Matsui Koshi Limited yang beralamat di British Virgin Island.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 543k/Pdt.Sus-HKI/2019. Bahwa merek “Blendy” yang didaftarkan oleh tergugat memiliki kesamaan dengan merek milik penggugat atau pemohon kasasi dan dikelas merek yang sama.	Bahwa Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi merek “Blendy” yang didaftarkan oleh tergugat masih aktif dan penggugat melakukan survey secara mandiri buka melalui Lembaga survey independent, lagipula merek “Blendy” milik tergugat telah diperpanjang.

- Dari slide table data di atas, pengambilan data dari Putusan Mahkamah Agung tentang merek dan terdapat 4 merek asing yang berpotensi bermasalah adalah (2) merek asing terkenal yang terdaftar dan pada faktanya merek tersebut masih digunakan dan diperpanjang, (1) merek biasa yang menjadi perebutan kepemilikan dengan pihak asing yang pemilik awal adalah seorang WNI karena mereknya tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut, (1) merek terkenal yang belum didaftarkan di Indonesia tetapi dari pihak penerima kuasa melebihi kewenangan.

No	Merek yang berpotensi tidak bermasalah dan pihak yang bermasalah	Kasus dan Nomor putusan	Pertimbangan hakim
1.	Kasus Agung Sindiro melawan NILFISK A/S (Dahulu Bernama NILFISK-ADVANCE A/S) yang beralamat di Denmark.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 790 k/Pdt.sus-HKI/2016. Merek “VIPER” kelas 42 dan 45 yang terdaftar atas nama kepemilikan agung sindiro memiliki I’tikad tidak baik dengan mendaftarkan merek yang sebenarnya “VIPER” adalah perusahaan NILFISK A/S (Dahulu Bernama NILFISK-ADVANCE A/S)	Bahwa Mahkamah Agung menolak merek “VIPER” milik agung sindiro memiliki persamaan secara keseluruhan dan I’tikad tidak baik karena dapat menyesatkan masyarakat pada umumnya dengan merek kelas 7 dari “VIPER” adalah perusahaan NILFISK A/S (Dahulu Bernama NILFISK-ADVANCE A/S)
2.	Kasus ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED yang beralamat di china. melawan Budiman Sugiarto	Putusan Mahkamah Agung Nomor 1164 k/Pdt.Sus-HKI/2017. Merek”Electrosteel” dari kelas 06,11,17,35,38 dan 42 dengan nomor IDM000198740 yang diajukan atau didaftarkan oleh Budiman Sugiarto dengan i’tikad tidak baik	Bahwa Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari permohonan kasasi ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED bahwa Budiman sugiarto telah mendaftarkan merek” Electrosteel” dengan I’tikad tidak baik dan persamaan pada pokoknya .
3.	Kasus Madia Dharma melawan perusahaan SHANGHAI M&G STATIONERY MANUFACTURING INC. yang beralamat di China.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 526 k/Pdt.Sus-HKI/2018. Merek “M&G” kelas 16 merek dengan nomor IDM000362830 yang diajukan atau didaftarkan oleh Madia Dharma dengan i’tikad tidak baik	Bahwa Mahkamah Agung menolak gugatan yang diajukan oleh pemohon kasasi Media Dharma karena merek yang diajukan pemohon kasasi beri’tikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya, sehingga merek “M&G” dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan SHANGHAI M&G STATIONERY MANUFACTURING INC
4.	Kasus RICHARD LITYO melawan SHENZEN COMIX GROUP CO.,LTD beralamat di China.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 832 k/Pdt.Sus-HKI/2018 Merek”Comix” dari kelas 16 dengan nomor IDM000388240 yang di daftarkan oleh Richard Lityo , dengan I’tikad tidak baik.	Bahwa Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Richard Lityo. Bahwa perusahaan SHENZEN COMIX GROUP CO.,LTD mendaftarkan merek”COMIX” melalui pemohon kasasi sehingga terdapat unsur i’tikad tidak baik dari pemohon kasasi untuk mendaftarkan merek”Comix” atas nama pribadi.

- Dari slide Table data diatas yang terdiri dari 4 merek, bahwa merek yang berpotensi tidak bermasalah adalah merek asing terkenal yang telah terdaftar di WIPO(*World Intellectual Property Organizations*) dan beberapa negara di luar negeri, serta telah menjadi merek terkenal dikalangan masyarakat, meskipun merek tersebut tidak/belum terdaftar di Indonesia dan merek asing terkenal tersebut didaftarkan oleh pihak lain dengan i'tikad tidak baik dan persamaan pada pokoknya.
- Data diperoleh dari [Direktori Putusan \(mahkamahagung.go.id\)](http://mahkamahagung.go.id) dan [Pangkalan Data Kekayaan Intelektual \(dgip.go.id\)](http://dgip.go.id).

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek

- Terdapat 2 (dua) bentuk upaya perlindungan hukum: upaya preventif dan upaya represif.
- upaya perlindungan secara preventif adalah segala yang diupayakan untuk mencegah suatu hal terjadi. Dalam konteks hukum, upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum. Perlindungan preventif bertujuan untuk meminimalisasi peluang terjadinya pelanggaran merek dagang, penerapan upaya preventif seperti :
 - 1. memberikan perlindungan berupa hak eksklusif (pasal 1 ayat 5) kepada pemilik merek guna mencegah pihak-pihak untuk memasarkan produk-produk yang berlabel sama.
 - 2. jangka waktu perlindungan (pasal 35 ayat1) memberikan jangka waktu 10 tahun.
- Upaya perlindungan secara represif artinya upaya hukum terakhir apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan tata cara dan aturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan apabila terjadi sengketa bisa digugat baik secara pidana maupun perdata, penerapan upaya represif seperti:
 - 1. Penarikan Kembali Keputusan tentang Pendaftaran Merek (Sertifikat Merek) oleh Kantor Merek. Pasal 72 sampai 75 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menetapkan kaidah tentang siapa yang dapat melakukan penghapusan merek.
 - 2. Pembatalan Pendaftaran Merek atas kekuatan putusan pengadilan (Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016). “Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan atau Pasal 21”

Temuan Penting Penelitian

Sepanjang permasalahan merek yang menggunakan prinsip First to File dengan system konstitutif dan prinsip First to File dengan system deklaratif. Kedua prinsip yang memiliki jejak history seperti yang pada awal terciptanya undang-undang merek yang masih menggunakan prinsip First to use dengan mengikuti perkembangan zaman di beberapa negara telah merubah prinsip tersebut dengan prinsip first to file.

Dalam sebuah kasus masih belum adanya kejelasan hukum mengenai merek asing yang terdaftar tetapi tidak digunakan, dari rumusan masalah peneliti menemukan sebuah penjelasan jawaban

Manfaat Penelitian

- Hasil penelitian memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait perlindungan merek asing terdaftar yang tidak digunakan dan memberikan pemahaman terkait upaya perlindungan hukum apa saja yang dapat diberikan oleh negara terkait permasalahan merek.

Referensi

- [1] Novi Yanti, Devi Siti Hamzah Marpaung, “Penyelesaian Sengketa Merek PS Glow Melawan MS Glow Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” Oct. 2022, doi: 10.5281/ZENODO.7212660.
- [2] “UU Nomor 20 Tahun 2016.pdf.”
- [3] E V. Setyoningsih, “Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreement) terhadap Politik Hukum di Indonesia,” *J. Penegakan Huk. Dan Keadilan*, vol. 2, no. 2, pp. 117–129, Nov. 2021, doi: 10.18196/jphk.v2i2.11749.
- [4] F. Anugraha, “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek dikaitkan dengan Prinsip Itikad Baik dalam Proses Pendaftaran Merek,” *J. SOMASI Sos. Hum. Komun.*, vol. 1, no. 1, pp. 68–83, Jul. 2020, doi: 10.53695/js.v1i1.33.
- [5] E. Sugito and E. Syahrudin, “Sejarah Perbandingan Sistem Pendaftaran Paten Di Amerika Serikat Dengan Di Indonesia,” *Batulis Civ. Law Rev.*, vol. 2, no. 1, p. 16, May 2021, doi: 10.47268/ballrev.v2i1.459.
- [6] Y. P. Pakpahan and I. Haryanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Tidak Terdaftar Ditinjau Dari Prinsip ‘Use In Commerce,’” *Dialogia Iurid. J. Huk. Bisnis Dan Investasi*, vol. 12, no. 2, pp. 22–35, Apr. 2021, doi: 10.28932/di.v12i2.3337.

