

ANALISIS HUKUM TERHADAP SENGGKETA MEREK "PREDATOR" (STUDI PUTUSAN
NOMOR 1146 K/PDT. SUS-HKI/2020)

Inayatuzzahra
Program Studi Hukum, Universitas Tidar
Inayazzahra19@gmail.com

Abstrak

Pendaftaran merek harus dilakukan agar pemilik merek memperoleh perlindungan secara hukum. Salah satunya sengketa pendaftaran merek terjadi pada pendaftaran merek predator +logo oleh Acer Incorporated. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas *first to file* dalam sengketa merek dan logo "predator" antara Acer Incorporated dengan Wijen Chandra Tjia. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan kriteria persamaan pada pokoknya dalam sengketa merek dan logo "predator" dalam Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Penelitian termasuk dalam penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MA No. 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020 berhasil memperbaiki Putusan Nomor 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst yang kurang tepat dalam menerapkan asas *first to file* dengan mengabaikan hak prioritas dan melakukan kesalahan penerapan kriteria persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Kata Kunci: Hukum Kekayaan Intelektual, Merek

Abstract

Trademark registration must be carried out so that the trademark owner can obtain legal protection. One of the trademark registration disputes occurred over the registration of the predator +logo mark by Acer Incorporated. This research aims to determine the application of the first to file principle in the predatory brand and logo dispute between Acer Incorporated and Wijen Chandra Tjia. Another aim is to determine the suitability of applying equality criteria in essence in disputes over predatory brands and logos in Decision Number 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020 based on Law Number 20 of 2016. The research is included in normative juridical research with legislative approach and conceptual approach. The research results show that Supreme Court Decision No. 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020 succeeded in correcting Decision Number 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. which is inappropriate in applying the first to file principle by ignoring priority rights and making errors in applying the equality criteria in essence as intended in Law Number 20 of 2016.

Keywords: Intellectual Property Law, Brand

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No
234.6573

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kekayaan intelektual (intellectual property) merupakan perlindungan yang dilakukan terhadap berbagai karya atau ciptaan yang dibuat dari hasil intelektual manusia baik di bidang ilmu pengetahuan, sastra, seni, estetika hingga teknologi. Hak yang timbul dari adanya ciptaan

atau karya tersebut haruslah dilindungi oleh hukum, mengingat bahwa pencipta atau penemu tersebut telah melakukan berbagai usaha seperti biaya, waktu, tenaga, pikiran, hingga inovasinya untuk menciptakan karya tersebut.¹

Hak kekayaan intelektual sendiri merupakan hak khusus karena diberikan dan dilindungi oleh negara. hak kekayaan intelektual tersebut mencakup hak yang diperoleh secara langsung tanpa perlu dilakukan pendaftaran (hak cipta dan hak terkait) maupun yang diperoleh dengan harus melakukan pendaftaran hak terlebih dahulu (hak kekayaan industri). Secara umum, dengan memperoleh hak tersebut, pemegang hak kekayaan intelektual dapat melarang pihak lainnya untuk tidak mengkomersilkan ataupun melakukan eksploitasi dalam skala ekonomi apabila tidak memperoleh izin dari pemegang HKI tersebut.

Merek termasuk dalam salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual. Merek sendiri sangat penting dalam memenangkan persaingan bisnis. Merek dapat menumbuhkan loyalitas konsumen di mana dalam hal konsumen menilai bahwa suatu merek berbeda dan lebih unggul dibandingkan dengan merek yang lain, maka akan menumbuhkan loyalitas konsumen untuk memilih menggunakan merek tersebut. Hal ini tidak lepas dari esensi dari merek sendiri yang dinilai memiliki jiwa sehingga dilihat sebagai simbol yang membedakan antara suatu produk dengan produk yang lain.² Penggunaan merek tanpa izin dari pemegang hak atas merek dapat merugikan pemegang merek baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebab reputasi merek dan kepercayaan konsumen terhadap merek dapat rusak akibat perbedaan kualitas dari produk yang menggunakan merek tanpa izin tersebut. Hal ini lah yang membuat pendaftaran, perlindungan, dan penggunaan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Untuk selanjutnya disebut sebagai UU MIG).

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU MIG dijelaskan mengenai yang dimaksud sebagai merek. Bahwa yang dimaksud sebagai merek yaitu tanda yang bisa ditampilkan secara grafis baik itu berbentuk 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 yang dapat digunakan untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang/ badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa. Pendaftaran atas merek ini penting untuk dilakukan karena hak atas merek baru didapatkan apabila telah dilakukan pendaftaran.³ Dengan melakukan pendaftaran terhadap merek sesuai dengan ketentuan dalam UU MIG, maka pemegang hak atas merek dapat dilindungi oleh hukum dan pelakunya dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam UU MIG.

Pemegang hak atas merek memperoleh perlindungan hukum, termasuk mencegah penggunaan merek tanpa izin. Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak terjadi kasus pelanggaran hak atas merek yang kemudian menimbulkan sengketa kekayaan intelektual. Salah satu kasus sengketa merek dan logo yang merupakan bagian dari merek di Indonesia yaitu sengketa antara Acer Incorporated dan Wijen Chandra Tjia dalam sengketa merek dan logo "predator". Kasus tersebut diputus oleh Pengadilan Niaga dalam Putusan Nomor 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Akan tetapi Atas putusan tersebut, Acer Incorporated mengajukan kasasi karena gugatan Acer Incorporated yang ditolak. Hingga kasus ini diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Terdapat perbedaan putusan antara Majelis hakim pengadilan niaga dengan Majelis Hakim MA di mana PN Niaga menolak gugatan dari Acer Incorporated, sementara MA mengabulkan gugatan dari Acer Incorporated untuk menerima permohonan pendaftaran merek "PREDATOR + Logo" milik Acer Incorporated.

Perbedaan pertimbangan hakim terhadap sengketa merek dan logo "predator" tersebut membuat kasus tersebut terjadi karena majelis hakim pengadilan niaga dan majelis hakim

¹ S H Juwita, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum* (Yogyakarta: Stiletto Book, 2022).

² Sri Rahayu and Mugi Harsono, "Kepercayaan Merek Dan Brand Affect Sebagai Anteseden Dari Loyalitas Merek," *Media Ekonomi* 18, no. 1 (2018): 9–22.

³ Allysa Faras Nabila Rizadian and Rahaditya Rahaditya, "Urgensi Mendaftarkan Merek Dagang Untuk Menghindari Penyalahgunaan Merek," *Journal on Education* 5, no. 1 (2022): 1151–59.

Mahkamah Agung memiliki penafsiran yang berbeda dalam menerapkan asas *first to file* dan juga penerapan kriteria persamaan pada pokoknya. Oleh karena itu, kasus ini menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dari sini, maka peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai kasus ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimanakah penerapan asas *first to file* dalam sengketa merek dan logo "predator" antara Acer Incorporated dengan Wijen Chandra Tjia?
2. Apakah penerapan kriteria persamaan pada pokoknya dalam sengketa merek dan logo "predator" dalam Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian yang mengakaji norma hukum positif di mana hukum dilihat sebagai kaidah yang terlembaga, disusun dalam bentuk norma, dan asas.⁴ Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, pertama adalah pendekatan peraturan perundang-undangan karena mengkaji dengan peraturan perundang-undangan utamanya UU MIG. Pendekatan kedua yang digunakan adalah pendekatan konseptual karena menggunakan konsep, doktrin, teori yang dikenal dalam hukum dan berkaitan dengan penelitian yang dibahas, seperti asas *first to file*, konsep persamaan pada pokoknya, dsb.

Penelitian menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Selain itu, juga menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat ahli dan literatur hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (*bibliography study*). Bahan hukum yang diperoleh kemudian diseleksi dan dilakukan pengolahan bahan hukum dengan metode analisis yang sifatnya kualitatif.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas *First to file* Dalam Sengketa Merek dan Logo "Predator" antara Acer Incorporated dengan Wijen Chandra Tjia

Merek adalah bagian dari hak kekayaan intelektual, sehingga penggunaan dan pemakaian merek diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemilik merek akan dilindungi haknya dengan diaturnya sanksi terhadap penggunaan merek secara melawan hukum. berdasarkan pasal 3 UU MIG, maka dapat diketahui bahwa perlindungan secara hukum didapat apabila telah dilakukan pendaftaran atas merek. Dengan melakukan pendaftaran, maka pemegang hak atas merek akan memperoleh hak atas merek, yang menurut Pasal 1 angka 5 UU MIG adalah "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."

Asas *first to file* merupakan asas atau prinsip perlindungan merek yang diterapkan di Indonesia. Berdasarkan asas ini, merek yang dibuat akan memperoleh perlindungan secara hukum saat pemegang hak atas merek telah melakukan pendaftaran terlebih dahulu kepada pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dirjen HKI pada KemenkumHAM.⁶ Senada dengan penjelasan Humaedi Abdurahman bahwa asas *first to file* berarti bahwa pihak yang melakukan pendaftaran merek terlebih dahulu dialah yang dianggap berhak.⁷ Hal ini membuat pemilik harus segera melakukan pendaftaran terhadap mereknya. Aturan mengenai kewajiban

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

⁵ Kurdi Kurdi and Cut Zulfahnur Syafitri, "Analisis Pelaksanaan KPBU Skala Kecil Dengan Perspektif Manajemen Perubahan Sektor Publik," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12093–101.

⁶ Rendy Alexander, "Penerapan Prinsip 'First to file' Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 9 (2022): 12.

⁷ Humaedi Abdurahman, "Asas *First to file* Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu," *Jurnal Aktualita* 3, no. 1 (2020).

melakukan pendaftaran untuk memperoleh perlindungan secara hukum ini dibentuk untuk mencegah pihak lain mempergunakan merek secara melawan hukum

Dalam asas *first to file*, seseorang tidak boleh mendaftarkan merek yang pernah didaftarkan sebelumnya. Apabila hendak menggunakan merek yang sama, maka harus mendapatkan izin dari pemegang hak atas merek tersebut. Dari penjelasan mengenai asas *first to file* tersebut, dapat dibayangkan bahwa penerapan asas ini juga memiliki kelemahan, yakni memperbesar kemungkinan dilakukannya pembajakan merek dengan dilakukan pendaftaran oleh pendaftar yang beritikad buruk. Kemungkinan ini utamanya terjadi pada merek dagang terkenal. Sebab Ditjen HKI belum memberikan pengakuan atas merek terkenal apabila tidak terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan putusan bahwa pihak yang merasa keberatan adalah yang berhak atas merek terkenal.⁸

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa UU MIG menganut asas *first to file*. Sebelum berlakunya asas ini, sebenarnya sistem hukum Indonesia juga mengenal asas *first to use*. Asas *first to use* sendiri merupakan asas yang menyatakan bahwa hak atas merek itu ada pada pengguna pertama dari merek dan pendaftaran atas merek tersebut hanya sebagai bentuk pembuktian. Dengan demikian, pengguna pertama dari merek adalah yang memiliki hak atas merek tersebut.⁹ Berdasarkan asas ini, pemilik dari merek tetap memperoleh perlindungan meskipun tidak melakukan pendaftaran terhadap merek. Akan tetapi, ia harus mampu membuktikan bahwa merek tersebut telah digunakan pada kegiatan usahanya.

Dalam pasal 21 ayat 1 huruf a UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dianut asas *first to file*. Dalam pasal 21 ayat 1 huruf a dinyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya dengan "Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis;" yang berarti bahwa orang yang terlebih dahulu mendaftarkan atau mendapatkan sertifikat merek, maka orang tersebutlah yang berhak atas merek itu.

Penerapan asas *first to file* mengalami kebingungan dalam praktiknya. Salah satunya dalam sengketa pendaftaran merek "predator +logo" milik Acer Incorporated. Acer Incorporated sendiri merupakan perusahaan multinasional di bidang industri perangkat keras komputer dan telah berdiri sejak 1976. Salah satu merek produk yang diproduksi Acer Incorporated adalah merek "PREDATOR". Merek "PREDATOR" telah dipromosikan dalam berbagai iklan, menerima berbagai penghargaan atas merek, dan dipasarkan di berbagai negara termasuk Indonesia. yang berarti bahwa merek "PREDATOR" ini telah dikenal luas oleh masyarakat dunia.

Terhadap permohonan merek predator + logo yang dimohonkan Acer Incorporated tersebut, Dirjen HKI pada KemenkumHAM dan PN Jakarta Pusat menggunakan asas *first to file* sebagai salah satu alasan menolak permohonan pendaftaran merek "predator +logo" Acer yang terdapat pada Agenda Nomor D00.2017.047770. Dirjen HKI pada KemenkumHAM dan PN Jakarta Pusat menafsirkan asas *first to file* secara sempit bahwa pendaftar merek yang mengajukan pada Dirjen HKI di Indonesia terlebih dahulu adalah yang memperoleh hak eksklusif. Berlandaskan ini, permohonan merek predator + logo yang dimohonkan Acer Incorporated ditolak, sebab merek Predator yang telah didaftarkan terlebih dahulu di Indonesia oleh Wijen Chandra Tjia dan terdaftar pada jenis yang sama yaitu barang kelas 9.

Pertimbangan Dirjen HKI pada KemenkumHAM dan PN Jakarta Pusat tersebut mengabaikan hak prioritas merek pada merek yang diajukan. Hak prioritas sendiri terkandung dalam pasal 1 angka 17 UU MIG bahwa pemohon memiliki hak sebagai permohonan yang berasal dari negara peserta *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk mendapatkan pengakuan bahwa tanggal

⁸ Oksidelfa Yanto, "Tinjauan Yuridis UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek: Sisi Lain Kelemahan Sistem *First to file* Dalam Perlindungan Hukum Atas Merek Sebagai Bagian Dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)," *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2012): 23–45.

⁹ Farah Zhafirah Putri Lubis and R Rahaditya, "Implementasi Prinsip First To Use Pada Pembatalan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 5 (2023): 3217–28.

penerimaan di negara asal adalah tanggal prioritas di negara tujuan yang juga peserta konvensi.¹⁰ Mengingat bahwa Taiwan juga merupakan salah satu negara peserta dalam perjanjian internasional sebagai anggota organisasi perdagangan internasional yang mengadopsi *Agreement on Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights* sebagaimana dimaksud dalam UU MIG tersebut, maka pendaftaran termasuk memperoleh hak prioritas.¹¹ Logo milik Wijen Chandra Tjia telah terdaftar pada 2 Juli 2015. Akan tetapi, sebenarnya Acer Incorporated telah mendaftarkan merek dan logo "Predator" pada tahun 2008 di Taiwan dan 12 Desember 2008 di Uni Eropa. Dengan demikian, asas *first to file* tidak bisa ditafsirkan hanya didaftarkan atau terdaftar terlebih dahulu di Negara Indonesia, melainkan juga harus mempertimbangkan hak prioritas sebagaimana terkandung dalam pasal 1 angka 17 UU MIG.

Telaah Penerapan Kriteria Persamaan Pada Pokoknya Dalam Sengketa Merek dan Logo "Predator" Dalam Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020 Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Berdasarkan Pasal 21 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek, merek yang ditolak adalah merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- Indikasi Geografis terdaftar.

Berdasarkan penjelasan pasal 21 ayat 1 dijelaskan bahwa '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.¹²

Dalam putusan Nomor 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. merek dan logo yang diajukan oleh Acer Incorporated ditolak karena dianggap memiliki persamaan pada pokoknya. Menurut majelis Hakim, terjadi persamaan pada pokoknya karena apabila disandingkan keduanya memiliki persamaan bunyi ucapan yang dapat membuat konsumen menghubungkan kedua merek tersebut. Konsumen dapat saling mengaitkan karena keduanya termasuk dalam jenis barang yang sama, yaitu kelas 9. Berbeda dengan Majelis Hakim MA yang dalam Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang memutuskan untuk menerima pendaftaran logo dan merek yang diajukan oleh Acer Incorporated karena merek dan logo yang diajukan dianggap berbeda dengan merek terdaftar.

Untuk melakukan analisis mengenai kesesuaian pertimbangan hakim atas penetapan kriteria persamaan pada pokoknya tersebut, perlu diperbandingkan merek dan logo yang diajukan. Adapun perbandingan Merek dan logo dari Wijen Chandra Tjia dan Acer Incorporated, yakni:

Merek dan Logo yang diajukan oleh Acer Incorporated	Merek dan Logo yang diajukan oleh Wijen Chandra Tjia
	

Sumber Gambar: Putusan Nomor 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst

¹⁰ Dimas Abimanyu Sasono and Imam Haryanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek International Dengan Hak Prioritas Di Indonesia," *Journal Transformation of Mandalika* 2, no. 1 (2022): 209–17.

¹¹ *Ibid.*

¹² Pingkan F D Kalalo, "Gugatan Pemilik Merek Terdaftar Terhadap Pihak Lain Apabila Tanpa Hak Menggunakan Merek Barang Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya," *Lex Privatum* 9, no. 3 (2021).

Berdasarkan UU MIG, utamanya pasal 21 yang mengatur mengenai persamaan pada pokoknya. Dapat disimpulkan bahwa kedua merek dan logo tersebut tidaklah menunjukkan kesamaan. Bentuk dari logo dan kombinasi, serta elemen dalam logo tersebut memiliki perbedaan yang signifikan di mana milik acer berwarna hitam dan milik Wijen Chandra Tjia berwarna merah dengan bentuk logo yang berbeda. Adapun unsur predator dalam merek dan logo tersebut juga berbeda di mana milik Acer berwarna hitam, ditempatkan di bawah logo, dan cara penulisan yang berbeda, sementara kata predator milik Wijen Chandra Tjia ditempatkan di atas logo, berwarna merah, dengan desain penulisan yang berbeda. Untuk kesamaan penggunaan kata predator sendiri tidak bisa dikatakan sebagai kesamaan pada pokoknya sebab upakan kata umum yang artinya pemangsa yang telah ada dan banyak digunakan dalam merek, bukan ciptaan dari Wijen Chandra Tjia. Berdasarkan alasan tersebut, menurut peneliti pertimbangan Hakim PN Niaga Jkt.Pst yang menyatakan kedua logo dan merek tersebut memiliki kesamaan dapat dikatakan kurang tepat.

Sementara dalam Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020 oleh Mahkamah Agung menghasilkan putusan yang telah tepat dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya termasuk mengabulkan permohonan pendaftaran merek "Predator + Logo" di bawah Agenda Nomor D00.2017.047770, pada tanggal 26 September 2017 di Kelas 9. Dalam pertimbangan Hakimnya, Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 21 ayat 1 mengenai persamaan pada pokoknya. "Persamaan pada pokoknya" sendiri menurut penjelasan pasal 21 ayat 1 adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur dominan sama antara kedua merek yang diperbandingkan. Menurut majelis Hakim MA Merek Acer yang diajukan untuk didaftarkan berbeda karena menggunakan logo berwarna merah, berbeda dengan merek terdaftar milik pihak Wijen Chandra Tjia yang menggunakan logo berwarna merah. Cara penulisan dari kedua tulisan Predator tersebut juga memiliki perbedaan, cara penempatan atau kombinasi antara unsur-unsurnya. Di mana milik Acer Incorporated berada di bawah logo dan milik Wijen Chandra Tjia berada di atas. Sementara kata "predator" sendiri merupakan kata umum yang telah ada dan bukan ciptaan dari merek terdaftar. Pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan analisis peneliti mengenai penetapan persamaan pada pokoknya sebagaimana dijelaskan di atas. Oleh karena itu, menurut peneliti pertimbangan majelis Hakim MA telah tepat, karena memang dari penempatan, cara penulisan, dan kombinasi dari keduanya berbeda.

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan asas *first to file* dalam sengketa pendaftaran merek dan logo "predator" Acer Incorporated oleh Dirjen HKI pada KemenkumHAM dan PN Jakarta Pusat kurang tepat karena tidak mempertimbangkan hak prioritas sebagaimana terkandung dalam pasal 1 angka 17 UU MIG, padahal Acer Incorporated telah mendaftarkan merek dan logo "Predator" di Taiwan dan di Uni Eropa sehingga memiliki hak prioritas dalam pendaftaran merek tersebut.
2. Penerapan kriteria persamaan pada pokoknya dalam sengketa merek dan logo "predator" dalam Putusan No. 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst tidak sesuai dengan UU MIG. Sebab Merek dan logo milik Acer Incorporated tidak menunjukkan persamaan pada pokoknya dengan milik Wijen Chandra sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 UU MIG. Keduanya memiliki perbedaan, cara penulisan, cara penempatan atau kombinasi dalam penyusunan logo dan merek sehingga pendaftaran merek dan logo predator acer Incorporated seharusnya diterima sebagaimana dalam Putusan MA No. 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Humaedi. "Asas *First to file* Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu." *Jurnal Aktualita* 3, no. 1 (2020).
- Alexander, Rendy. "Penerapan Prinsip '*First to file*' Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 9 (2022): 12.
- Juwita, S H. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*. Yogyakarta: Stiletto Book, 2022.
- Kalalo, Pingkan F D. "Gugatan Pemilik Merek Terdaftar Terhadap Pihak Lain Apabila Tanpa Hak Menggunakan Merek Barang Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya." *Lex Privatum* 9, no. 3 (2021).
- Kurdi, Kurdi, and Cut Zulfahnur Syafitri. "Analisis Pelaksanaan KPBU Skala Kecil Dengan Perspektif Manajemen Perubahan Sektor Publik." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12093–101.
- Lubis, Farah Zhafirah Putri, and R Rahaditya. "Implementasi Prinsip First To Use Pada Pembatalan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 5 (2023): 3217–28.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rahayu, Sri, and Mugi Harsono. "Kepercayaan Merek Dan Brand Affect Sebagai Anteseden Dari Loyalitas Merek." *Media Ekonomi* 18, no. 1 (2018): 9–22.
- Rizadian, Allysa Faras Nabila, and Rahaditya Rahaditya. "Urgensi Mendaftarkan Merek Dagang Untuk Menghindari Penyalahgunaan Merek." *Journal on Education* 5, no. 1 (2022): 1151–59.
- Sasono, Dimas Abimanyu, and Imam Haryanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek International Dengan Hak Prioritas Di Indonesia." *Journal Transformation of Mandalika* 2, no. 1 (2022): 209–17.
- Yanto, Oksidelfa. "Tinjauan Yuridis UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek: Sisi Lain Kelemahan Sistem *First to file* Dalam Perlindungan Hukum Atas Merek Sebagai Bagian Dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)." *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2012): 23–45.