

Tinjauan Yuridis Sistem First To File Terhadap Pendaftaran Merek Citayam Fashion Week Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Valencia Rodrigo¹, Thomas Abbon², Edward ML Panjaitan³

¹ Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. rodrigovalencia204@gmail.com ;

² Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.; Thomas.abbon@gmail.com ;

³ Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. e.labuan@gmail.com ;

Abstract: The registration of Citayam Fashion Week trademark rights in mid-2022 by famous artist Baim Wong triggered a public reaction that considered him as immoral, because it was considered that he was not the one who popularized the Citayam Fashion Week brand. The purpose of this article is to examine who is entitled to the Citayam Fashion Week trademark according to law number 20 of 2016 concerning trademarks and geographical indications, and whether the registration made by Baim Wong has been in accordance with the provisions of the first to file system stipulated in the Trademark Law. The results of this article are based on the Trademark Act, the subject entitled to the trademark is the subject who first registered the trademark rights to the Ministry of law and human rights without violating the provisions of the trademark can not be registered and the trademark must be rejected. Baim Wong's actions in registering the Citayam Fashion Week trademark are in accordance with the provisions of the first registrant system or First to file, and do not violate the provisions of the trademark cannot be registered and rejected as stipulated in Law Number 20 of 2016 Trademarks and Geographical Indications, and therefore although Baim Wong is morally unfit but because the trademark law does not recognize the term moral, then Baim Wong is entitled to register the Citayam Fashion Week trademark.

Keywords: Citayam Fashion Week ; Trademark Law; Baim Wong

How to Site: Valencia Rodrigo, Thomas Abbon, Edward ML Panjaitan (2024). Tinjauan Yuridis Sistem First To File Terhadap Pendaftaran Merek Citayam Fashion Week Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Honeste Vivere, 34 (1), pp 1-15. DOI. 10.55809/hv.v34i1.258

PENDAHULUAN

Indonesia selalu mengedepankan aturan hukum sebagai aturan main yang mengikat setiap warganya terlebih di era yang sudah maju ini selain dari pada tindakan-tindakan yang dilakukan manusia, hukum juga mampu menjangkau dan melindungi kecerdasan yang manusia miliki, itu jelas melalui pengaturan hukum hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual itu sendiri dapat diartikan sebagai hak eksklusif dari seseorang yang memiliki karya atau ide hasil dari kreatifitas kecerdasan yang dimilikinya. Pada

pertengahan tahun 2022 tepatnya bulan Juli, publik dihebohkan oleh fenomena Citayam Fashion Week.

Istilah Citayam fashion week itu sendiri adalah sebuah aksi peragaan busana di zebra cross kawasan dukuh atas, Jakarta Pusat yang dilakukan oleh anak-anak muda dari citayam, bojong gede dan depok. Nama citayam diambil dari banyak nya anak muda asal citayam yang mendatangi daerah tersebut. Fashion week sendiri mengacu kepada sebuah pagelaran dalam industri busana, yang diselenggarakan selama satu minggu, dan menjadi ajang bagi para perancang busana, merek busana atau rumah busana ternama untuk memeragakan koleksi terbaru mereka. Akan tetapi yang menarik ialah Citayam fashion week ini hanya sebutan bagi peragaan-peragaan busana yang dilakukan oleh anak-anak muda tersebut tanpa adanya arahan formal dan jadwal khusus layaknya pergelaran Jakarta Fashion Week atau Paris Fashion Week. Citayam Fashion Week sendiri bukan lah ajang resmi profesional, istilah ini hanya label yang disematkan terhadap kegiatan anak muda yang berlenggak-lenggok dengan pakaian modisnya yang berlangsung di daerah dukuh atas tersebut.

Ikon utama dari fenomena Citayam Fashion Week ialah, Roy, Jeje, dan Bonge. Tiga anak muda yang kerap kali terlihat di sosial media mengenai Citayam Fashion Week. Mereka bertiga merupakan ikon terkenal representasi Citayam Fashion Week yang heboh di sosial media karena keberadaan mereka yang kerap berada di lokasi tersebut yang terletak di Dukuh Atas yang masih masuk kawasan di Jakarta Pusat. Salah satu ikon nya yaitu Bonge mengungkapkan, bahwa awalnya ia menongkrong karena melihat teman-temannya menongkrong disana, sehingga memicu dirinya sendiri untuk nongkrong, ia sendiri mengakui bahwa ia tidak setiap hari kesana, akan tetapi hanya waktu-waktu tertentu saja, yakni hanya jika ingin membuat konten, ia tidak menyatakan secara jelas sejak tanggal berapa ia pertama kali ada disana, pengakuannya tersebut ia ungkapkan dalam acara program TV One yang berjudul "Catatan Demokrasi".

Isu Citayam Fashion week ini mulai menggema di jagad sosial media tepat pada saat pendaftaran hak merek tersebut didaftarkan oleh Baim Wong pada tanggal 20 Juli 2022 melalui perusahaan nya PT Tiger Wong Entertainment dengan nomor IPT2022115526 dan dengan alasan bahwa Baim Wong ingin mengembangkan bakat anak-anak yang menongkrong di daerah tersebut. Perusahaan Baim Wong tersebut mendaftarkan merek dengan kelas 41. Kelas 41 merek, menurut Peraturan Pemerintah no 24 tahun 1993 tentang kelas barang dan jasa, hal itu termasuk kategori "pelatihan, pendidikan, kegiatan olahraga, hiburan dan kebudayaan".

Baim Wong beralasan bahwa pendaftaran itu dilakukan guna mengembangkan daerah tersebut melalui pemberian wadah, memfasilitasi, dan bahkan menjembatani mereka untuk mengembangkan niat dan juga bakat-bakat anak muda disana di bidang akademis maupun non akademis.

Netizen justru ramai mengecam dan menentang tindakan pendaftaran merek oleh Baim Wong tersebut sebagai tindakan yang norak dan tidak tau diri, netizen merasa Baim Wong mencuri merek Citayam Fashion Week dari kaum menengah kebawah yang menjadi aktor utama mempopulerkan istilah tersebut, netizen menilai bahwa yang mempopulerkan Citayam Fashion Week ialah anak muda seperti Bonge, Jeje, dan Roy serta anak-anak muda lainnya, karena ketiga anak muda inilah yang menjadi ikon utama di kawasan Dukuh Atas-Sudirman ini.

Merespon kecaman netizen tersebut, Baim Wong dan Paula Verhoeven, istrinya, akhirnya mencabut permohonan merek Citayam Fashion week tepat 5 hari setelah ia mendaftarkannya yaitu pada tanggal 25 Juli 2022 dan juga meminta maaf melalui kanal youtube pribadinya bernama "Baim Paula" tepat 1 hari setelah ia mencabut pendaftaran merek tersebut.

Pendaftaran Merek merupakan suatu hal yang penting di Indonesia, oleh karena itu pendaftaran merek yang dilakukan oleh Baim Wong sudah tentu memancing perhatian publik. Merek merupakan salah satu unsur penting dalam dunia bisnis, kepemilikan suatu merek dapat menambah nilai jual terhadap suatu produk yang diperdagangkan.

Secara Das Sollen, mengacu kepada ketentuan undang-undang, pendaftaran merek jelasnya diatur di Undang undang 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta peraturan turunan dibawahnya, dan perlindungan hukum merek itu sendiri menurut ketentuan undang-undang baru dapat diperoleh semenjak merek tersebut didaftarkan, istilah ini disebut sebagai asas "Prior in Tempora Nelior in Jure".

Artikel ini akan menjelaskan bagaimana ketentuan hukum dibidang merek khususnya mengenai sistem first to file yakni asas yang ada di dalam pendaftaran merek sebagaimana diatur di undang undang merek, dan artikel ini juga akan mengkaji siapa saja yang berhak atas suatu merek untuk menjadi pendaftar menurut perundang-undangan dibidang merek, dan juga keberadaan sistem konstitutif atau first to file terhadap tindakan Baim Wong yaitu mengajukan permohonan pendaftaran Hak Merek terhadap merek Citayam Fashion Week yang dianggap masyarakat tidak pantas secara moral sosial di mata masyarakat publik. Tindakan Baim Wong tersebut dinilai masyarakat sebagai pelanggaran hukum moral.

Pembahasan

Berdasarkan undang-undang merek siapa yang disebut sebagai pemilik merek

Pemilik suatu merek pada dasarnya merupakan orang atau pengusaha yang memiliki merek tersebut untuk diperdagangkan, guna membedakan atas barang atau jasa yang diperdagangkannya dengan pengusaha lain. Jika kita mengacu kepada ketentuan menurut pasal 27 ayat (2) Deklarasi Universal HAM atau Universal Declaration of Human Rights (DURHAM) :

“Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author ”.

Anjuran yang sebagaimana diberikan dalam DURHAM ini, pada dasarnya setiap orang berhak, penulis berpendapat bahwa maksud dari setiap orang ini ialah siapapun yang mampu untuk menciptakan suatu karya yang dapat diwujudkan dalam bentuk merek, dapat memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang diatur oleh perundang-undangan.

Mengenai subjek hukumnya nya hal ini dapat ditemukan dalam pengertian merek pasal 1 angka 1 UU 20/2016 Merek, yang mana mengisyaratkan bahwa merek diperdagangkan oleh orang dan/atau badan hukum. Ketentuan ini mengatur bahwa si pendaftar bisa merupakan orang perseorangan maupun badan hukum sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan terkait badan hukum.

Semenjak berlakunya Undang-undang nomor 19 tahun 1992 tentang merek, Indonesia secara resmi telah memberlakukan sistem pendaftar pertama guna menentukan pemilik merek yang sah, dalam teori hal ini disebut sistem “ First to File” atau “Konstitutif”. Menurut Sistem Konstitutif (aktif) dengan doktrinnya “prior in filling” bahwa yang berhak atas suatu Merek adalah pihak yang mendaftarkan Mereknya, dikenal pula dengan asas “presumption of ownership”. Jadi pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas Merek tersebut. Pihak pertama yang mendaftarkan dialah satu-satunya pihak yang berhak atas hak Merek dan pihak ketiga mau tidak mau harus menghormati hak si pendaftar sebagai hak mutlak.

Mengacu kepada hukum positif, Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis/ UU No 20 tahun 2016 merupakan acuan utama untuk memberikan kepastian mengenai siapa yang berhak atas merek, selain undang-undang tersebut, Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 12 tahun 2021 tentang pendaftaran merek / Permenkumham 12 Tahun 2021 juga berlaku sebagai peraturan pelaksana. Mengacu kepada pasal 3 UU 20/2016 :

“ Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.”

Hal ini semakin memperjelas bahwa suatu merek jika pemakainya ingin memperoleh perlindungan hukum dan memperoleh hak eksklusif, maka merek tersebut harus segera

didaftarkan ke kantor Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Terdaftarnya suatu merek dalam daftar merek di pangkalan data kekayaan intelektual menjadi bukti bahwa subjek tersebut merupakan pemilik sah suatu merek.

Akan tetapi yang perlu dipahami adalah sistem pendaftar pertama yang dianut oleh undang-undang merek tidaklah mutlak, artinya sistem pendaftar pertama ini tidak serta merta hanya menyangkut siapa yang duluan mendaftarkan mereknya, tetapi juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan peraturan perundangan tersebut menyangkut merek yang pada dasarnya tidak dapat didaftarkan, dan merek yang wajib ditolak oleh menteri.

Prinsip First to File dalam konsep pendaftaran merek di Indonesia dapat dikesampingkan apabila ditemukan bukti-bukti saat proses pendaftaran, bahwa merek didaftarkan dengan tidak beritikad baik dan melanggar peraturan perundang-undangan.

Hal itu terlihat jelas dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst Tertanggal 25 November 2020 antara DC Comics (Penggugat) dengan PT Marxing Fam Makmur (Tergugat). PT Marxing Fam sudah memiliki merek “Superman” dan terdaftar dalam daftar merek semenjak tahun 1993, akan tetapi digugat pembatalan pada tahun 2019 lalu oleh DC Comics dengan dalil pendaftaran yang dilakukan atas dasar itikad tidak baik, dan bermaksud membonceng ketenaran. Hakim mengabulkan gugatan penggugat.

Dari kasus tersebut dapat dipahami bahwa merek yang didaftarkan untuk pertama kalinya tidak boleh bertentangan dengan pasal 20 dan 21 UU Merek, mengenai ketentuan merek tidak dapat didaftar dan merek wajib ditolak oleh menteri.

Guna menentukan siapa yang sejujurnya berhak atas merek Citayam Fashion Week, mengacu kepada ketentuan pasal 3 undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis mengenai sistem pendaftar pertama.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka subjek yang dapat dikatakan sebagai pemilik merek adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan pendaftaran merek untuk pertama kali nya, merek tersebut didaftarkan dengan itikad baik dan tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal yang sudah ada serta tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan, dengan begitu orang atau badan hukum tersebut akan mendapat sertifikat merek dari direktorat jenderal kekayaan intelektual, sehingga dapat dikatakan sebagai pemilik sah merek yang berhak memperoleh hak eksklusif, merek sebagaimana diatur oleh undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

Penerapan sistem First to File terhadap kasus pendaftaran merek Citayam Fashion Week yang dilakukan oleh Baim Wong

Dalam menjelaskan bagaimana posisi Baim Wong sebagai pendaftar merek CFW, hal ini harus dianalisa berdasarkan ketentuan merek tidak dapat didaftar maupun merek ditolak, karena sistem first to file yang dianut oleh pasal 3 UU 20/2016 tidak hanya menyangkut mengenai siapa subjek yang duluan atau pertama kali mendaftarkannya, akan tetapi juga terikat terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur oleh undang-undang.

Menurut ketentuan Pasal 20, Merek tidak dapat didaftar jika:

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

Menurut ketentuan Pasal 21, Merek wajib ditolak jika :

Ayat (1), permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

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

Ayat (2), permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a. *merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.*
- b. *merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.*

- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Ayat (3), permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Merek CFW yang kepada pasal 3 UU 20/2016 didaftarkan Baim Wong tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 20 mengenai merek tidak dapat didaftar.



Gambar. 1 Logo CFW

Ketentuan Mengenai merek tidak dapat didaftar:

Merek CFW yang didaftarkan Baim Wong tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan ideologi negara, peraturan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Ideologi negara merupakan burung garuda yang sangat jauh sekali perbandingannya dengan logo CFW yang didaftarkan, selain itu juga secara moralitas maupun kesusilaan penggunaan bentuk logo tidak mengandung unsur-unsur serta bentuk yang meresahkan norma-norma yang hidup dimasyarakat, oleh karena itu pada dasarnya ketentuan ini juga tidak dilanggar.

Selain itu, logo CFW juga tidak berkaitan dengan atau hanya menyebutkan suatu jasa atau barang yang hendak didaftarkan. Ketentuan ini menurut Rahmi Jened, disebut sebagai merek yang memakai istilah umum (generic term) merupakan tanda yang menggambarkan genus dari produknya. Generic term adalah diterapkan pada produk dan bukan sekedar pada terminology yang digunakan sekedar bersifat menggambarkan

deskripsi suatu produk. Kata Generik mengacu kepada pemahaman konsumen atas kata tersebut. Setiap klaim atas generic term untuk memperoleh hak eksklusif suatu merek wajib ditolak karena akibatnya memberikan hak monopoli tidak hanya pada tanda yang digunakan sebagai merek, akan tetapi juga pada produknya. Hal ini membuat merek tersebut tidak memiliki daya saing untuk dapat memberi nama pada produk yang diusahakan untuk dijualnya. Merek CFW bukanlah merupakan nama umum, bukan merupakan nama generik, akan tetapi memiliki ciri khas mampu membedakan merek-merek lain yang menyelenggarakan jasa-jasa serupa.

CFW tidak memuat unsur-unsur yang dirasa dapat menyesatkan masyarakat mengenai kualitas asal, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftaran. Dapat dilihat istilah fashion Week mengacu kepada pagelaran mode busana para perancang busana ternama yang dipresentasikan melalui model yang melengkap-lengkap berjalan menunjukkan busananya selama sepekan, bertujuan untuk menghibur penonton sekaligus menunjukkan karya terhadap mode busana yang dipertontonkan. Sebagai contoh merek dengan jasa serupa yaitu PFW sebagai salah satu pagelaran mode busana terbesar dan tertua di dunia yaitu Paris Fashion Week yang sudah berlangsung setiap tahunnya.

Dalam logo CFW tersebut juga tidak ada keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas dan manfaat atas jasa yang ditawarkan. Merek CFW tidak menunjukkan ciri - ciri keterangan yang memberikan keterangan yang tidak sesuai sehingga merek tersebut bisa didaftarkan.

Merek CFW memiliki daya pembeda jika dibandingkan dengan merek di kelas yang sama kode kelas 41. Merek CFW memiliki perbedaan yang signifikan dengan merek Balikpapan Fashion Week (No Permohonan DJKI : JID2022043304) dan Batam Fashion Week (No Permohonan DJKI : JID2022058034), oleh karena itu jelas mengenai daya pembeda, merek CFW yang didaftarkan Baim Wong tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Merek CFW bukanlah nama milik umum, Citayam Fashion Week merupakan nama untuk mendeskripsikan mode busana khas yang akan diselenggarakan oleh secara eksklusif oleh perusahaan milik Baim Wong tersebut. Lambang nya pun bukan lambang umum, lambang citayam fashion week berbentuk logo 2d ditambah dengan ciri khas warna merah marun, biru muda, dan hijau muda yang membuat lambang tersebut eksklusif hanya dimiliki oleh CFW dibandingkan dengan merek dengan kode kelas yang sama.

Ketentuan mengenai merek wajib ditolak oleh menteri :

Mengenai ketentuan merek wajib ditolak jika memiliki kesamaan dengan merek yang dimohonkan atau terdaftar terlebih dahulu untuk kualifikasi barang dan/atau jasa sejenis, merek CFW tidak bertentangan dengan merek yang hendak dimohonkan terlebih dahulu. Hal ini dibuktikan dengan pendaftaran yang dilakukan oleh Baim Wong pada tanggal 20 Juli 2022 merupakan pendaftaran pertama menggunakan nama merek Citayam Fashion

Week yang mana pertengahan bulan juli tersebut merupakan bulan yang sedang ramai nya isu CFW dibahas di jagad sosial media. Dalam penelusuran daftar merek dalam pangkalan data kekayaan intelektual, dapat ditemukan bahwa pada tanggal 21 Juli 2022 ada yang mendaftarkan merek Citayam Fashion Week atasnama Indigo Aditya Nugroho dengan nomor permohonan JID2022052496 dan sama sama mengajukan kode kelas 41. Mengacu kepada ketentuan diatas, pada dasarnya merek yang wajib dilindungi adalah merek yang dimohonkan terlebih dahulu, oleh karena itu Baim Wong yang mendaftarkan nya lebih cepat satu hari dibanding sdr Indigo, wajib dilindungi oleh direktorat merek.

Mengenai kesamaan terhadap merek yang terdaftar terlebih dahulu, mengacu kepada pangkalan data kekayaan intelektual, terdapat merek Lombok Fashion Week yang terdaftar atas nama Lalu Hilman Afriandi, Jakarta Fashion Week yang terdaftar atas nama Pt Azura Activation, dan Bandung Fashion Week yang terdaftar atas nama Ferry Sunarto. Jika mengacu kepada kualifikasi sejenis, mengenai sifat dari jasa ketiga merek tersebut sama-sama menyelenggarakan jasa berkaitan dengan “Peragaan busana untuk kepentingan pertunjukan”, akan tetapi bila dibandingkan mengenai bentuk logo merek yang didaftarkan tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Citayam Fashion Week yang didaftarkan oleh Baim Wong. Tidak ada kesamaan yang dominan meliputi bentuk, bunyi maupun kombinasi unsur, antara merek CFW yang didaftarkan Baim Wong dengan merek yang sudah terdaftar dengan jenis jasa yang sama yang terdapat dalam merek Bandung Fashion Week, Jakarta Fashion Week , dan Lombok Fashion Week.

Selain itu terdapat merek Citayam Fashion Week yang sedang dimohonkan atas nama Daniel Handoko Santoso dengan nomor pengumuman: BRM2253A yang mendaftarkannya dengan kode kelas 25 dan atas nama Margaretha Bong yaitu Citayam Fashion Week Cafe & Resto, dengan nomor pengumuman: BRM2253A yang mendaftarkan dengan kode kelas 43. Mengacu kepada pasal 21 ayat (1) huruf a merek wajib ditolak apabila persamaan dengan jasa sejenis, oleh karena itu pada dasarnya merek CFW yang didaftarkan Baim Wong dengan merek CFW yang didaftarkan oleh Handoko dan Margaretha tidak bertentangan satu sama lain, karena menawarkan perdagangan jasa yang berbeda.

Merek CFW juga tidak boleh bertentangan dengan merek terkenal pihak lain sejenis/tidak sejenis. Perlindungan berupa penolakan pendaftaran merek yang diberikan Dirjen Merek ini bersifat melindungi merek terkenal sejenis maupun tidak sejenis.

Merek Terkenal memiliki ciri-ciri yang diatur di Pasal 18 Permenkumham 12/2021 Pendaftaran merek:

- a. pengetahuan atau validasi masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha terkait sebagai Merek terkenal.*
- b. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya.*
- c. pangsa pasar yang didominasi Merek tersebut dan kaitannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat.*
- d. jangkauan daerah penggunaan Merek.*
- e. jangka waktu pemakaian Merek.*
- f. intensitas dan promosi Merek, termasuk juga nilai investasi yang digunakan untuk promosinya*
- g. pendaftaran Merek atau permohonan nya di negara lain*
- h. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek.*

Dalam penjelasan pasal 76 Ayat(2), merek terkenal pada dasarnya tidak perlu didaftarkan, merek terkenal sudah otomatis dilindungi selama bisa dibuktikan beberapa unsur diatas. Unsur yang paling penting ialah pengetahuan masyarakat, hal ini merupakan argumentasi paling dasar untuk membuktikan terkenal-an nya suatu merek.

Merek terkenal yang memiliki jasa sejenis seperti memberikan hiburan peragaan busana dan sama-sama bergerak dalam kode kelas 41, ialah New York Fashion Week/ NYFW yang dimiliki oleh perusahaan Fashion Week, Inc dan sudah terdaftar di database Merek Dagang Amerika Serikat, dan Paris Fashion Week/PFW yang dimiliki oleh Fédération De La Haute Couture Et De La Mode. Beberapa media barat seperti Fashion Week United dan Fashion Week Online menyatakan bahwa NYFW dan PFW sebagai dua ajang penyelenggaraan busana terbesar di dunia dan menjadi kiblat bagi berbagai perancang busana di belahan dunia untuk mengembangkan bakat nya, bahkan selain NYFW dan PFW, bersamaan dengan Milan Fashion Week dan London Fashion Week yang dinobatkan “4 Besar Dunia” Fashion Weeks.

Citayam Fashion Week pada pokoknya maupun keseluruhannya tidak memiliki kesamaan dengan merek NYFW maupun PFW sebagai merek terkenal sejenis yang bahkan menjadi kiblat bagi para penyelenggara jasa sejenis di belahan dunia.

Penggunaan logo NYFW dan PFW tersebut pada dasarnya tidak memiliki kesamaan dengan Citayam Fashion Week yang didaftarkan oleh Baim Wong, baik itu dari bunyi, bentuk font huruf, penggunaan warna, hingga unsur-unsur yang melekat pada logonya, bahkan mendekati kemiripannya pun tidak, oleh karena itu menurut penulis, Citayam Fashion Week tidak memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan dengan merek terkenal yang sejenis maupun tidak sejenis. Logo CFW yang didaftarkan Baim Wong benar-benar menggunakan desain yang sangat baru untuk kode kelas 41, oleh karena itu tidak melanggar ketentuan merek terkenal milik pihak lain.

Hasil penelusuran juga tidak menemukan merek Indikasi Geografis yang mirip atau bahkan mendekati sebagaimana design logo CFW yang didaftarkan Baim Wong.

Mengenai larangan mengenai persamaan dengan nama orang terkenal, foto atau badan hukum, belum ada nama orang terkenal yang bernama "Citayam Fashion Week" di Indonesia, baik itu publik figur, pemain film, penyanyi, atlet, politisi, agamawan hingga tokoh-tokoh penting bangsa Indonesia. Tidak ada juga nama badan hukum yang bernama CFW sebagaimana yang didaftarkan Baim Wong.

Mengenai larangan terhadap persamaan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional. Hasil penelusuran, Citayam Fashion Week tidak menyerupai suatu nama, bendera, lambang suatu negara atau lembaga Internasional. Citayam Fashion Week memiliki ciri khas yang bahkan tidak sama dengan lambang negara Indonesia yang berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan, perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu" ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda, dan juga tidak sama dengan lambang negara lain.

Menurut penelusuran penulis, Citayam Fashion Week tidak meniru cap stempel yang digunakan oleh negara maupun lembaga pemerintah manapun, bentuk unsur logo Citayam Fashion Week memiliki ciri khas yang bahkan tidak menyerupai suatu stempel resmi pemerintahan.

Terhadap merek yang wajib ditolak apabila diajukan dengan pemohon itikad tidak baik, mengacu kepada penjelasan pasal 21 UU 20/2016, pemohon itikad tidak baik ialah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Dalam merek Citayam Fashion Week yang didaftarkan Baim Wong, tidak ada merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Citayam Fashion Week yang didaftarkan oleh Baim Wong baik itu dari barang/jasa sejenis maupun tidak sejenis, Citayam Fashion Week tidak menimbulkan kesan kepada masyarakat seolah-olah barang dan atau jasa yang diproduksinya sama dengan merek yang sudah ada dan terdaftar di pangkalan data kekayaan intelektual. Citayam Fashion Week merupakan merek yang dibuat dengan terobosan baru yang belum ada perlindungan hukumnya sebelumnya. Bahkan Citayam Fashion Week tidak memiliki sedikit pun kesamaan dengan merek kualifikasi jasa sejenis yang sudah terdaftar dan diakui sebagai merek yang bergerak dibidang pagelaran busana terdahulu di Indonesia yaitu Jakarta Fashion Week,

oleh karena itu Baim Wong beritikad baik dalam mendaftarkan merek Citayam Fashion Week nya.

Keberatan masyarakat luas terhadap tindakan Baim Wong sebagai pihak yang bukan ikut mempopulerkan merek Citayam Fashion Week tersebut membuahkan hasil berupa penarikan proses pendaftaran Citayam Fashion Week tepat 5 hari setelah Baim Wong mendaftarkan nya ke Kemenkumham. Netizen menilai tindakan Baim Wong tersebut sebagai tindakan yang tidak bermoral, karena menurut netizen ia tidak pantas mendapatkan hak tersebut dari Roy, Jeje dan Bonge. Dalam undang-undang merek pada dasarnya tidak dikenal hak moral mengenai siapa subjek atau pihak yang membuat suatu merek untuk pertama kalinya, istilah moral didalam UU Merek berbeda dengan pengaturan moral yang dianut Hak Cipta yang diatur di Undang Undang nomor 28 tahun 2014 yang mempersoalkan mengenai siapa yang lebih dahulu menciptakan sebuah karya intelektual, dalam kasus CFW ini dapat kita artikan moral yang dimaksud masyarakat ialah terkait siapa yang mempopulerkan merek CFW tersebut pertama kali, oleh karena itu pihak itulah yang menurut masyarakat dianggap berhak atas merek.

Didalam UU Merek, istilah Moralitas terdapat di pasal 20 huruf a UU 20/2016, yang mana mengatur bahwa “merek tidak dapat didaftar jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum”. Yang perlu dipahami ialah istilah moralitas disini berbeda dengan moralitas yang dianut oleh UU Hak Cipta, moralitas yang dimaksud UU Merek menyangkut bentuk logo, unsur serta ciri-ciri yang melekat pada merek yang hendak didaftarkan tersebut apakah bertentangan dengan moralitas yang hidup di masyarakat atau tidak, baik atau buruk nya bentuk yang didaftarkan, oleh karena itu undang-undang merek sama sekali tidak mempersoalkan siapa yang pertama kali mempopulerkan, memperkenalkan, bahkan membuat suatu logo merek. Mengacu kepada pasal 3 undang-undang merek hanya mengatur bahwa yang berhak atas suatu merek hanya subjek yang mendaftarkan merek nya pertama kali ke kementerian hukum dan hak asasi manusia, bagian direktorat jenderal merek dan indikasi geografis tanpa mempertimbangkan siapa yang mempopulerkan suatu merek.

Hal ini juga diperkuat dengan beberapa putusan yang menjadi dalil bahwa pada dasarnya sistem pendaftar pertama yang dianut di pasal 3 undang-undang merek sama sekali tidak mempersoalkan mengenai moral.

Kasus tersebut antara merek “Pierre Cardin” milik desainer asal Prancis yang sudah sangat terkenal di berbagai mancanegara, sebagai penggugat melawan Pierre Cardin milik Alexander Wibowo sebagai tergugat yang diputus di Mahkamah Agung dalam putusan nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Kasus tersebut sempat viral di Indonesia dan sempat menjadi perbincangan para praktisi Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Gugatan Pembatalan yang diajukan Pierre Cardin (Prancis) terhadap Pierre Cardin milik Alexander Wibowo tersebut tidak dikabulkan hakim dengan pertimbangan salah satu nya bahwa tergugat adalah pemakai dan pendaftar pertama di Indonesia atas merek PIERRE

CARDIN, yang telah mendaftarkan merek tersebut pada tanggal 29 Juli 1977. Bahwa pada saat melakukan pendaftaran merek atas merek tersebut, merek tersebut tidak pernah terdaftar dan dikenal, sehingga pada dasarnya pendaftaran tersebut dapat diterima, oleh karena itu pendaftaran merek PIERRE CARDIN milik Alexander Wibowo sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku, sesuai perundang-undangan yang ada, dan sudah sesuai berlaku ketentuan "first to file".

Selain kasus Pierre Cardin, ada juga kasus antara IKEA (PT Ratania Khatulistiwa) vs IKEA (Swedia) dalam putusan MA Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015. IKEA merupakan merek dagang yang menjual furniture dalam rumahan, sebagaimana kode kelas 20. Dalam kasus tersebut merek multinasional IKEA (Swedia) dianggap tidak menjalankan kegiatan usahanya dalam rangka penggunaan merek selama 3 tahun berturut, yang mana menurut ketentuan UU Merek, merek wajib dihapus dalam daftar umum merek jika tidak digunakan dalam 3 tahun berturut, ketika sudah tidak ada didalam daftar umum merek, Ikea milik PT Ratania khatulistiwa mendaftarkan mereknya, sehingga milik PT Ratania lah yang berhak mendapat perlindungan hukum merek. Dalam putusan tersebut, hakim memenangkan IKEA milik PT Ratania Khatulistiwa, dalam kasus ini dapat terlihat sekalipun merek multinasional sekelas IKEA tidak mematuhi ketentuan first to file dalam UU Merek, penegakan hukum di Indonesia tetap melindungi bagi merek nya yang terdaftar saja, tidak peduli apakah merek tersebut terkenal atau sudah populer dibanding merek-merek lainnya.

Selain dua kasus diatas adapula kasus antara brand dalam negeri, kasus antara DJ Music (Pengugat) vs ProDJ Music(Tergugat) dalam putusan MA nomor 875 K/Pdt.Sus/2012. DJ Music menuntut pelarangan aktifitas dagang ProDJ Music milik tergugat yang mana pendaftaran merek nya yang diajukan pada tahun 2010 masih dalam proses pendaftaran, DJ Music merasa ProDJ Music telah meniru merek nya, sedangkan ProDJ Music merasa telah menggunakan merek nya semenjak 2005 dibuktikan dengan pembentukan CV ProDJ Music yang sudah ada semenjak tahun 2005, sementara penggugat sudah mendaftarkan mereknya pada tahun 2009. Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Pro DJ Music sudah ada semenjak 2005 akan tetapi Pro DJ Music tidak mengajukan permohonan pendaftaran merek yang mana hal tersebut merupakan urgensi yang utama jika ingin mendapatkan perlindungan hukum merek, faktanya baru pada tahun 2010 Pro DJ Music mengajukan pendaftaran mereknya dan masih prosesnya berlangsung pada saat sidang tingkat pertama dilaksanakan. Oleh karena itu permohonan pendaftaran merek yang baru diajukan oleh Pro DJ Music harus dibatalkan dan penggunaan merek nya harus dihentikan.

Asas First to File memainkan peran penting dalam kasus sengketa merek di Indonesia, oleh karena itu penting untuk memahami posisi Baim Wong sebagai pendaftar hak atas merek Citayam Fashion Week untuk yang pertama kalinya.

Kesimpulan

Subjek yang dapat dikatakan sebagai pemilik merek adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan pendaftaran merek untuk pertama kali nya, merek tersebut didaftarkan dengan itikad baik dan tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal yang sudah ada serta tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan, dengan begitu orang atau badan hukum tersebut akan mendapat sertifikat merek dari direktorat jenderal kekayaan intelektual, sehingga dapat dikatakan sebagai pemilik sah merek yang berhak memperoleh hak eksklusif, merek sebagaimana diatur oleh undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Menurut Sistem First to file/ Sistem Konstitutif, bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang mendaftarkan mereknya, akan tetapi pendaftaran hak atas merek hanya dapat diperoleh apabila telah melalui pembatasan-pembatasan yang telah diatur di undang-undang mengenai kriteria merek tidak dapat diterima dan merek wajib ditolak menurut ketentuan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis mengacu kepada pasal 20 dan 21 undang-undang ini.

Merek Citayam Fashion Week berdasarkan kelas 41 yang dilakukan oleh Baim Wong melalui perusahaan nya PT Tiger Wong entertainment, tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang diatur mengenai merek tidak dapat didaftar dan “merek wajib ditolak yang ada di pasal 20 dan 21 UU 20/2016 Merek.

CFW yang didaftarkan Baim Wong merupakan merek yang benar-benar baru, belum ada merek terkenal yang sudah diakui di publik yang mirip atau bahkan mendekati Citayam Fashion Week dan Baim Wong mendaftarkannya pun dengan itikad baik. Citayam Fashion Week juga tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar atau baru saja didaftarkan yang memiliki kualifikasi usaha barang atau jasa sejenis.

Dalam Undang-undang merek pengertian moral tidak lah sama sebagaimana hak moral yang diatur di undang-undang hak cipta. UU Merek pada dasarnya tidak mempersoalkan secara moral mengenai siapa subjek yang memakai merek tersebut pertama kali, oleh karena itu Baim Wong memang tidak pantas secara moral karena tidak terlibat semenjak awal dalam proses Citayam Fashion Week hingga viral, akan tetapi karena Undang-undang merek tidak mempersoalkan hak moral sebagaimana yang diatur di UU Hak Cipta, tindakan Baim Wong sah-sah saja secara hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Firmansyah, Herry, (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Media Pressindo. Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya. (1996). *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sudaryat. (2010). *" Hak Kekayaan Intelektual : Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang Yang Berlaku"*, Oase Media, Bandung.
- Muhammad Djumhana dan Djubaedillah. (2014). *"Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia"*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jened, Rahmi. (2015). *"Hukum merek (Trademark law) : dalam era global dan integrasi ekonomi"*. Prenada Media group. Jakarta.
- Bradford, Julie. (2014). *"Fashion Journalism"*. Routledge.
- Dillon, Susan. (2011). *"The Fundamentals of Fashion Management"*. A&C Black.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 12 tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek

Jurnal

- Alexander, Rendy. Penerapan Prinsip "First To File" Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 10 No. 9 Tahun 2022.
- Lobo, Lionita Putri. Wauran, Indirani. (2021). *"Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia"*. *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50 No.1, Januari 2021.
- Alfarizi, Maolana. (2021). *"Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Merek Terkenal Konvensi Paris Ke Dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis"*. *Jurnal Ilmiah Sosial* Volume 3, No. 1 Mei 2021