

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN MEREK CITAYAM FASHION WEEK MENURUT UNDANG-UNDANG MEREK & INDIKASI GEOGRAFIS

Valencia Rodrigo¹, Thomas Abbon², Edward Panjaitan³

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

³ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

Abstract: *The registration of the rights to the Citayam Fashion Week brand by famous artist XXXX sparked a public reaction that considered it immoral, because he was not the one who popularized the Citayam Fashion Week brand. The purpose of this study is to examine who has the right to the Citayam Fashion Week brand according to law number 20 of 2016 concerning trademarks and geographical indications, and whether the registration carried out by XXXX is in accordance with the provisions of the First To File system in trademark registration regulated in the Trademark Law. The research method used in this study is normative juridical, namely research by examining the sources of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the author's research are based on the Trademark Law, subjects entitled to trademarks are subjects who first registered trademark rights with the Ministry of Justice and Human Rights. XXXX's actions in registering the Citayam Fashion Week mark are in accordance with the provisions of the first registrant system or First to File, and do not violate the provisions concerning marks that cannot be registered and rejected as stipulated in Law Number 20 of 2016 on Marks and Geographical Indications, and therefore XXXX has the right to register the Citayam Fashion Week brand*

Keywords: *Citayam Fashion Week; Trademark Law.*

How to Site: Valencia Rodrigo, Thomas Abbon, Edward Panjaitan (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pendaftaran Merek Citayam Fashion Week Menurut Undang-Undang Merek & Indikasi Geografis. Jurnal hukum *to-ra*, 9 (Special Issue), pp 340-350. DOI.10.55809

Introduction

Dalam kasus yang sedang viral belakangan ini, dunia hukum khususnya dibidang hak kekayaan intelektual dihebohkan dengan upaya pendaftaran hak merek Citayam Fashion Week yang didaftarkan oleh seorang artis kondang tanah air, XXXX yang memicu hujatan-hujatan netizen. Kehebohan fenomena Citayam Fashion Week itu sendiri sudah mulai heboh diperbincangkan dari awal bulan juli tahun 2022. 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*.

Isu Citayam *Fashion Week* ini mulai menggema di jagat sosial media tepat pada saat pendaftaran hak merek tersebut didaftarkan oleh **XXXX** pada tanggal 20 Juli 2022 melalui perusahaan nya PT **XXXX** dengan nomor IPT2022115526 dan dengan alasan bahwa **XXXX** ingin mengembangkan daerah tersebut melalui mewadahi, memfasilitasi, dan menjembatani mereka untuk mengembangkan niat dan juga bakat-bakat anak muda disana di bidang akademis maupun non akademis.¹ Netizen ramai mengecam dan menentang tindakan pendaftaran merek oleh **XXXX** tersebut sebagai tindakan yang norak dan tidak tau diri, netizen merasa **XXXX** mencuri merek Citayam *Fashion Week* dari kaum menengah kebawah yang menjadi aktor utama mempopulerkan istilah tersebut. Kecaman netizen didasari akan pandangan masyarakat yang merasa hal tersebut berpotensi merusak keaslian fenomena sosial, dan mengeksploitasinya untuk tujuan dan kepentingan ekonomis melalui hak eksklusif penyelenggaraan gelaran acara CFW yang akan dipunyai, hal ini juga dirasa masyarakat sesuai dengan pribahasa barat “*create by the poor stolen by the rich*” atau yang diartikan sebagai “*diciptakan oleh si miskin , dicuri oleh si kaya*”. Merespon kecaman netizen tersebut, **XXXX** dan Paula Verhoven, istrinya, 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.

Melihat dari kasus tersebut, tentu timbul perdebatan mengapa anak-anak muda ini tidak mendaftarkan merek tersebut atas nama mereka, hal ini tentu dipengaruhi beberapa faktor, yang paling utama ialah kesadaran masyarakat yang masih sangat lemah akan perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi faktor utama anak-anak muda seperti **XXX,XXX** dan **XXX** ini tidak mendaftarkan merek Citayam *Fashion Week*, bahkan menurut data kementerian hukum dan hak asasi manusia menilai hanya sekitar 70 ribu pelaku UMKM yang mendaftarkan mereknya dari lebih dari 65 juta pelaku usaha pada 2019 sampai 2021.² Padahal Hak kekayaan intelektual itu sendiri khususnya mengenai merek menjadi faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi kreatif di tanah air maupun juga bagi pelaku-pelaku usaha yang sedang membangun usaha mikro kecil menengah miliknya.

Secara *Das Sollen*, mengacu kepada ketentuan undang-undang, pendaftaran merek jelasnya diatur di Undang undang 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹ <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2022115526?type=trademark&keyword=citayem+fashion+week> (Diakses tanggal 21 September 2022)

² <https://www.liputan6.com/news/read/4590784/kesadaran-masyarakat-dalam-mengamankan-hakidiniilai-masih-rendah> (Diakses pada tanggal 16 Oktober 2022)

beserta peraturan turunan dibawahnya, dan perlindungan hukum merek itu sendiri menurut ketentuan undang-undang baru dapat diperoleh semenjak merek tersebut didaftarkan karena pada dasarnya pendaftaran merek menganut asas *"Prior in Tempora Nelior in Jure"*. Berkaca dari kasus sengketa merek *Pierre Cardin* yang dimiliki oleh pengusaha **XXXX** dengan desainer asal Prancis yang juga bernama *Pierre Cardin*, yang mana dalam kasus tersebut *Pierre Cardin* milik **XXXX** memenangkan gugatan dan dianggap oleh Hakim Mahkamah Agung sebagai pendaftar pertama sebagaimana prinsip perlindungan *First To File* yang ada dalam Hukum Merek di Indonesia, oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk mengangkat kasus pendaftaran merek Citayam *Fashion Week* oleh **XXXX** yang memicu kontroversi publik ini.³

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan permasalahan yang akan dianalisa dalam penelitian ini adalah Berdasarkan undang-undang merek siapa yang disebut sebagai pemilik merek dan Bagaimana penerapan sistem *First To File* terhadap kasus pendaftaran merek Citayam *Fashion Week* yang dilakukan oleh **XXXX**.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum sebagai pisau analisa untuk dapat menganalisa rumusan masalah diatas. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Discussion

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 of artistic production of which he is the author."

atau bila diartikan sebagai : " Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moral maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya. "

Berlandaskan Pasal 27 ayat (2) diatas maka setiap pencipta berhak untuk mendapatkan perlindungan saat terjadinya pelanggaran atas hak eksklusif dari pencipta. Berbeda

³ Andi Saputra. 11 September 2016. " Mengenal Asas *First To File* yang Membuat Pierre Cardin Jatuh ke Orang Jakarta" <https://news.detik.com/berita/d-3295968/mengenal-asas-first-to-file-yang-membuat-pierre-cardin-jatuh-ke-orang-jakarta> (Diakses 6 November 2022)

dengan prinsip deklaratif dalam konteks hak cipta dalam hukum merek di Indonesia menggunakan prinsip *First To File* untuk menentukan siapa pemilik yang sah atas sebuah merek. Penerapan sistem *First To File* dalam pendaftaran merek di Indonesia dianggap belum efektif karena banyak kelemahan, seperti yang pernah di sampaikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian hukum dan ham101 . Tetapi walaupun dirasa belum efektif, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).⁴ lebih memilih tetap mempertahankan sistem *First To File* dalam sistem pendaftaran merek Indonesia sebagaimana diatur semenjak UU Merek 1992⁵ , dibandingkan berpindah ke asas first to use yang pernah dianut pada masa UU Merek 1961.

Penggunaan Sistem *First To File* dalam proses pendaftaran merek di Indonesia guna menentukan siapa sebagai pemilik suatu merek pada dasarnya tidaklah mutlak. Pendaftaran berdasarkan prinsip sistem *First To File* dibatasi oleh pendaftaran merek yang pada pokoknya atau keseluruhannya dianggap sama dengan merek terkenal yang diakui oleh Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Merek terkenal sendiri dapat didefinisikan berdasarkan reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, invensi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.⁶ Kriteria merek terkenal menurut Putusan Mahkamah Agung RI No 1486 K/Pst/1991 tertanggal 28 November 1995 dengan tegas mengatur kriteria hukum sebagai berikut: "Suatu merek termasuk dalam pengertian *Well Known Mark* pada prinsipnya diartikan bahwa merek tersebut telah beredar keluar dari batas batas regional malahan sampai batasbatas transnasional, karenanya apabila terbukti suatu merek telah terdaftar di banyak negara di dunia, maka dikualifisir sebagai merek terkenal karena telah beredar sampai ke batas batas di luar negara asalnya."

Sebagai anggota konvensi Paris dan perjanjian TRIPS, Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan UU Merek yang berlaku secara nasional berdasarkan ketentuan-ketentuan HKI yang ada didalam aturan internasional. Kaidah hukum dalam rangka perlindungan terhadap merek terkenal dalam aturan hukum internasional dapat dia temukan dalam Konvensi Paris (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967) tepatnya pada pasal Pasal 6 bis, serta Perjanjian TRIPs yang diatur di Pasal 16 ayat (2) dan (3).⁷

⁴ Andi Saputra. 2016, " Mengenal Asas *First To File* yang Membuat Pierre Cardin Jatuh ke Orang Jakarta" <https://news.detik.com/berita/d-3295968/mengenal-asas-first-to-file-yang-membuat-pierre-cardin-j-atuh-ke-orang-jakarta> (Diakses 6 November 2022)

⁵ *Ibid*

⁶ H.Saidin, 2015 "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual". Edisi Revisi cet 9,Rajawali Pers.Jakarta, Hlm 453.

⁷ Lobo, Lionita Putri. 2021. "Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia".Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.1, Januari 2021. Hlm 70

Hal ini jelas diatur di pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, yang menyatakan bahwa pendaftaran wajib ditolak apabila merek yang di mohonkan bersinggungan dengan merek terkenal milik pihak lain, penolakan ini tidak mempersoalkan apakah merek yang didaftarkan terhadap barang atau jasa sejenis atau tidak, oleh karena itu pada dasarnya jika merek yang berusaha didaftarkan oleh pemohon merek bersinggungan dengan merek terkenal asing, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual/ DJKI wajib menolak merek tersebut, walaupun perlindungan hak merek tersebut baru diperoleh setelah merek didaftarkan sebagaimana pasal 3 UU Merek 20/2016. Keistimewaan merek terkenal itu lah yang mampu membatasi prinsip *First To File* yang ada didalam pendaftaran merek. Tugas penolakan ini dilakukan DJKI sebagai respon dalam tugasnya untuk memeriksa permohonan merek melalui pemeriksaan substantif.

Selain itu merek terkenal, prinsip *First To File* ini juga dibatasi oleh adanya alasan “ Itikad Tidak Baik” yang mendasari pengajuan merek tersebut.⁸ Menurut penjelasan pasal 21 ayat (3) Undang undang nomor 20 tahun 2016, Pemohon dengan itikad tidak baik adalah 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. Istilah ini disebut sebagai pemboncengan reputasi atau *passing off*. Mengacu kepada pengertian dari *Blacks Law Dictionary*, *Passing Off* ialah :

“Tindakan salah merepresentasikan produk sendiri sebagai produk orang lain dalam upaya untuk menipu para calon pembeli. Passing off dapat dilakukan dalam perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum persaingan tidak sehat. Ini juga dapat ditindaklanjuti sebagai pelanggaran merek dagang”

Menurut pengertian diatas bisa penulis artikan bahwa yang dimaksud *Passing Off* adalah tindakan curang dengan cara melakukan pemboncengan atau pendomplengan reputasi Merek lain yang sudah memiliki reputasi di pasar untuk menipu calon konsumen atau pembelinya.

Berdasarkan hal-hal yang penulis paparkan diatas pada dasarnya dapat penulis simpulkan bahwa berdasarkan prinsip *First To File* yang ada didalam proses pendaftaran merek, tepatnya yang diatur di Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, 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

⁸ *Ibid*, Hlm 76

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.

Prinsip *First To File* sudah jelas diatur sebagaimana di pasal 3 Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Selain itu pendaftaran merek juga sudah diatur melalui peraturan pelaksana melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 tahun 2021. Melalui peraturan ini diatur secara jelas mengenai proses pendaftaran merek yang secara garis besar meliputi, Permohonan, pemeriksaan formal, pengumuman (hal tersebut guna melihat apakah ada yang keberatan), pemeriksaan substantif, di akhir dengan sertifikasi. Pendaftaran merek Citayam *Fashion Week* oleh **XXXX** harus dianalisa melalui proses pendaftaran merek yang didalamnya terkandung asas *First To File*, untuk menentukan mengenai kelayakan **XXXX** dalam memperoleh hak atas merek Citayam *Fashion Week* tersebut. Prinsip *First To File* atau sistem konstitutif pertama kali diatur di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang mewajibkan secara hukum adanya pendaftaran Merek bagi Mereka yang ingin memperoleh perlindungan hukum, dimana timbulnya hak Merek didasarkan pada pendaftaran. Sebelum rezim Undang undang merek tahun 1992 ini, Indonesia masih menganut sistem *First To Use* dalam Rezim UU Merek 1961, yang mana perlindungan hukum diberikan kepada siapa yang pertama kali memakai merek tersebut.

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 ke tiga mau tidak mau harus menghormati hak si pendaftar sebagai hak mutlak.⁹

Tindakan **XXXX** yang mendaftarkan merek tersebut pada dasarnya sudah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan bahwa merek harus didaftarkan terlebih dahulu apabila ingin mendapatkan perlindungan hukum nya. Posisi kedudukan hukum **XXXX** sebagai pendaftar dalam hal ini mengacu kepada subjek pendaftar merek sebagaimana diatur di pasal 1 angka 1 Undang-undang merek mengenai definisi merek. Dalam hal ini **XXXX** mendaftarkan merek tersebut atas nama PT **XXXX** yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal AHU Kementrian Hukum dan HAM, perusahaan nya tersebut beralamat di Jl. Daud No.8, RT.10, RW.10, Kecamatan Kebayoran. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12240. Oleh

⁹ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah. 2014. "Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia", PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 256.

karena itu posisi hukum **XXXX** beserta Perusahaanya sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku di Undang-undang merek.

Selain itu mengenai kategori kelas barang dan jasa yang didaftarkan melalui perusahaannya, mengacu kepada Perjanjian *Nice (Nice agreement)* tentang Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk Pendaftaran Merek¹¹. Ketentuan tersebut sudah dituangkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek. **XXXX** mendaftarkan merek Citayam *Fashion Week* dengan kelas barang dan jasa kelas 41, Kelas 41 menurut PP 24/1993 yaitu : “Pendidikan, pemberian pelatihan, hiburan, kebudayaan dan kegiatan olahraga.”

Kelas Barang yang didaftarkan oleh **XXXX** jelas diatur di permohonannya yaitu Kelas 41 dengan keterangan jasa berupa hiburan dalam sifat peragaan pakaian, Layanan hiburan yaitu menyediakan podcast di bidang mode, layanan pelaporan berita di bidang fashion, Menyediakan video online yang tidak dapat diunduh di bidang mode, organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan, pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan, pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan, perencanaan pesta (Hiburan) untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana, produksi program televisi di bidang mode untuk tujuan hiburan, publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan.¹⁰ Jika mengacu kepada penjelasan “ Hiburan “ sebagaimana yang diatur *NICE AGREEMENT*, hiburan sendiri dapat diartikan sebagai jasa yang dimaksudkan untuk menghibur atau menarik perhatian¹¹, selain itu di Perjanjian Nice, jasa hiburan termasuk seperti modeling bagi seniman¹², penyelenggaraan pertunjukan, termasuk juga produksi film video.¹³ Jika kita mengacu kepada keterangan permohonan pendaftaran citayam *Fashion Week* melalui kelas 41, pada dasarnya kegiatan jasa yang diharapkan oleh **XXXX** melalui pendaftaran merek ini sudah sesuai dengan kelas 41 *NICE AGREEMENT* oleh karena itu menurut penulis, pendaftaran tersebut sudah tepat dan sesuai hukum.

Pendaftaran Merek Citayam *Fashion Week* mengacu kepada syarat tidak diterimanya dan ditolak nya merek sebagaimana diatur di pasal 16 Permenkuham 12/2021 tentang pendaftaran merek. Kriteria mengenai merek yang tidak dapat diterima diatur di ayat 1, sedangkan mengenai kriteria merek yang ditolak mengacu kepada ayat 2,3 dan 4. Kriteria Merek yang tidak dapat diterima antara lain adalah sebagai berikut :

¹⁰ Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. No Permohonan : JID2022052181 <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2022115526?type=trademark&keyword=citayem+fashi+on+week>

¹¹ *Nice Agreement (International Classification goods and service)*. WIPO. Hlm 30

¹² *Ibid*, Hlm 156

¹³ *Ibid*, Hlm 157

1. Bersinggungan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. (*vide* pasal 16 ayat (1) PERMENKUMHAM No. 12 Tahun 2021).
2. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya (*vide* pasal 16 ayat (1)b PERMENKUMHAM No. 12 Tahun 2021).
3. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang jenis, kualitas, asal, macam, ukuran, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. (*vide* pasal 16 ayat (1)c PERMENKUMHAM No. 12 Tahun 2021).
4. Mengandung keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas dan manfaati barang dan/atau jasa yang dibuat. (*vide* pasal 16 ayat (1)d PERMENKUMHAM No. 12 Tahun 2021).
5. Tidak memiliki daya pembeda. (*vide* pasal 16 ayat (1)e PERMENKUMHAM No. 12 Tahun 2021).
6. Mengandung nama yang bersifat umum dan/atau lambang milik umum. (*vide* pasal 16 ayat (1)f PERMENKUMHAM No. 12 Tahun 2021).
7. Mengandung bentuk yang bersifat fungsional. (*vide* pasal 16 ayat (1)g PERMENKUMHAM No. 12 Tahun 2021).

Selain ketujuh kriteria diatas masih terdapat kriteria tertentu yang menyebabkan sebuah merek gagal untuk didaftarkan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis (*vide* Pasal 16 ayat (2) a Permenkumham 12/2021)
2. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun yang tidak sejenis (*vide* Pasal 16 ayat (2) huruf b dan c Permenkumham 12/2021)
3. Menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. (*vide* Pasal 16 ayat (3) huruf a Permenkumham 12/2021)
4. 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. (*vide* Pasal 16 ayat (3) huruf b Permenkumham 12/2021)
5. Merupakan tiruan atau menyerupai sebuah cap atau stempel atau tanda resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. (*vide* Pasal 16 ayat (3) huruf c)

6. Permohonan ditolak oleh Menteri apabila Permohonan diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. (*Vide* Pasal 16 ayat (4) Permenkumham 12/2021)

Mengacu kepada pasal 3 Undang undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, perlindungan hukum merek baru diperoleh terhadap merek yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut. UU Merek tidak mempersoalkan secara moral mengenai siapa subjek atau pihak yang membuat merek tersebut, berbeda dengan pengaturan moral Hak Cipta yang diatur di Undang Undang nomor 28 tahun 2014 yang mempersoalkan mengenai moral yaitu, menyangkut siapa yang lebih dahulu menciptakan sebuah karya intelektual oleh karena itu dari perspektif hak asasi manusia orang tersebut lah yang berhak perlindungan hukum. Pentingnya pendaftaran suatu merek pertama kali sebagaimana diatur UU Merek guna mendapatkan perlindungan hukum merupakan suatu hal yang sakral dalam sengketa merek maupun penegakan merek. Prinsip *First To File* ini diatur pertama kali di Undang-undang nomor 19 tahun 1992 tentang merek (Produk UU Merek1992) tujuannya ialah guna menjamin kepastian terhadap pemilik merek yang sah.

Asas *First To File* memainkan peran penting dalam kasus sengketa merek di Indonesia, oleh karena itu penting untuk memahami posisi **XXXX** sebagai pendaftar hak atas merek Citayam *Fashion Week* untuk yang pertama kalinya. Istilah Moralitas yang ada di UU Merek dalam peraturan pelaksanaannya yaitu, hanya terdapat di Pasal 16 Ayat (1) a Permenkumham 12 tahun 2021 tentang merek yang berisi larangan mendaftarkan merek apabila: “bersinggungan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum” yang dimaksud oleh moralitas merek dalam Permenkumham 12/2021 tersebut mengacu kepada “apa yang boleh dan apa yang tidak menurut standar umum dan hal itu dihadapkan terhadap bentuk atau unsur yang terkandung dalam merek yang didaftarkan tersebut”, jelas berbeda dengan “Moral” yang di maksud dalam Undang-undang Hak Cipta, penolakan hak merek citayam *Fashion Week* oleh rakyat ini tidak menyangkut mengenai pelanggaran moral apa yang ada dalam logo merek Citayam *Fashion Week* tersebut, apakah bersinggungan dengan keinginan atau kepentingan masyarakat atau tidak, akan tetapi moral yang dimaksud disini adalah mempersoalkan posisi *stake holder* CFW yang tidak terlibat semenjak awal, karena **XXXX** tidak terlibat semenjak awal citayam *Fashion Week* terbentuk oleh karena itu rakyat mempersoalkan hal tersebut, akan tetapi rakyat yang mempersoalkan tersebutsebenarnya tidak dirugikan secara langsung atupun tidak langsung, sehingga pada dasarnya karena Undang-Undang merek tidak mempersoalkan mengenai siapa yang pertama kali membuat atau bahkan mempopulerkan merek tersebut. Akademisi hukum bisnis Universitas Indonesia, Teddy Anggoro, menyatakan

bahwa tindakan **XXXX** sah-sah saja walaupun secara moral tidak pas.¹⁴ Oleh karena itu menurut penulis **XXXX** berhak secara hukum untuk mendaftarkan merek tersebut. Asumsi masyarakat bahwa Citayam *Fashion Week* merupakan merek yang dipopulerkan oleh XXX,XXX dan XXXjuga keliru, karena merek Citayam *Fashion Week* juga tidak melanggar ketentuan merek terkenal yang sudah ada, merek Citayam *Fashion Week* bukan dan juga bahkan tidak dapat dikategorikan sebagai merek terkenal sebagaimana yang diatur di pasal 18 Peraturan menteri hukum dan Hak asasi manusia nomor 12 tahun 2021 tentang pendaftaran merek, sehingga menurut penulis Citayam *Fashion Week* merupakan merek yang benar-benar baru pertama kali didaftarkan ke DJKI dan **XXXX** sebagai pihak yang pertama kali pula mendaftarkan, tidak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Menurut penulis permohonan hak atas merek "Citayam *Fashion Week*" sudah memenuhi ketentuan Prinsip *First To File* yang diatur di Undang-undang merek. Citayam *Fashion Week* layak secara hukum untuk mendapatkan hak atas merek, **XXXX** walaupun secara moral tidak pantas akan tetapi tidak melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan dibidang merek

Conclusion

Dalam menentukan apakah Citayam *Fashion Week* yang didaftarkan **XXXX**dapat dikatakan sebagai suatu merek yang sah untuk mendapatkan hak atas merek menurut ketentuan undang-undang ini, tetap harus mengacu kepada pasal 3 Undang-undang nomor 20 tentang merek dan indikasi geografis yang dimana mengatur mengenai *First To File*. Prinsip perlindungan *First To File* memainkan peran penting dalam sengketa merek, sebelum UU Merek tahun 2016 pertama kali Indonesia dalam sejarah pengaturan merek masih menganut sistem First To Use dalam Rezim UU Merek 1961, yang mana perlindungan hukum diberikan kepada siapa yang pertama kali memakai merek tersebut setelah itu Indonesia menganut *First To File* melaluia UU Merek 1992.

Menurut analisa penulis, pendaftaran merek Citayam *Fashion Week* berdasarkan kelas 41 yang dilakukan oleh **XXXX**melalui perusahaan nya PT **XXXX**, tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang diatur mengenai "merek tidak dapat didaftar" dan "merek wajib ditolak" sebagaimana yang diatur di Pasal 16 Permenkumham nomor 12 tahun 2021 tentang pendaftaran merek, Citayam *Fashion Week* berhak didaftarkan oleh **XXXX**karena berdasarkan analisa penulis Citayam *Fashion Week* merupakan merek yang benar-benar baru, belum ada merek terkenal yang sudah diakui di publik yang 90 mirip atau bahkan mendekati Citayam *Fashion Week*. Citayam *Fashion Week* juga tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah

¹⁴ Mita Amalia Hapsari. 23 Juli 2022. " Pakar Sebut "Citayam *Fashion Week*" Sah secara Hukum untuk Didaftarkan sebagai Merek " https://megapolitan-kompas-com.translate.google/read/2022/07/25/12141081/pakar-sebut-citayamfashion-week-sah-secara-hukum-untuk-didaftarkan?page=all&_x_tr_sl=id&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=op,sc (Diakses pada tanggal 16 oktober 2022)

terdaftar atau baru saja didaftarkan yang memiliki kualifikasi usaha barang atau jasa sejenis. Sehingga Penulis berpendapat bahwa pendaftaran Citayam *Fashion Week* oleh artis sekaligus youtuber kondang **XXXX**, sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku.

References

- Andi Saputra. 2016, " Mengenal Asas *First To File* yang Membuat Pierre Cardin Jatuh ke Orang Jakarta" <https://news.detik.com/berita/d-3295968/mengenal-asas-first-to-file-yang-membuat-pierre-cardin-jatuh-ke-orang-jakarta> (Diakses 6 November 2022)
- Andi Saputra. 2016. " Mengenal Asas *First To File* yang Membuat Pierre Cardin Jatuh ke Orang Jakarta" <https://news.detik.com/berita/d-3295968/mengenal-asas-first-to-file-yang-membuat-pierre-cardin-jatuh-ke-orang-jakarta> (Diakses 6 November 2022)
- Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah. 2014. "Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia", PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2022115526?type=trademark&keyword=citayem+fashion+week> (Diakses tanggal 21 September 2022)
- <https://www.liputan6.com/news/read/4590784/kesadaran-masyarakat-dalam-mengamankan-hakidini-masih-rendah> (Diakses pada tanggal 16 Oktober 2022)
- Lobo, Lionita Putri. 2021. "Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia".*Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50 No.1, Januari 2021.
- Mita Amalia Hapsari, 2022. " Pakar Sebut "Citayam Fashion Week" Sah secara Hukum untuk Didaftarkan sebagai Merek " https://megapolitan-kompas-com.translate.goog/read/2022/07/25/12141081/pakar-sebut-citayam-fashion-week-sah-secara-hukum-untuk-didaftarkan?page=all&_x_tr_sl=id&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=op,sc (Diakses pada tanggal 16 oktober 2022)
- Nice Agreement (*International Classification goods and service*). WIPO.
- Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. No Permohonan : JID2022052181 <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2022115526?type=trademark&keyword=citayem+fashion+week>
- Saidin, H., 2015 "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual". Edisi Revisi cet 9, Rajawali Pers. Jakarta