

PENERAPAN PRINSIP “FIRST TO FILE SYSTEM” SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL DAN TERDAFTAR DIKAITKAN DENGAN ASAS ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PENDAFTARAN HAK ATAS MEREK DI INDONESIA

Yustinus Hura¹

¹Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email: yustinus.hura@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip *First to File System* dalam sistem hukum merek di Indonesia, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap merek terkenal dan terdaftar yang berhadapan dengan asas itikad tidak baik. Studi kasus berfokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024 yang melibatkan sengketa merek “LEGEND” antara Wahl Clipper Corporation dan Sandi Hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip first to file bukanlah absolut. Pendaftaran merek dapat dibatalkan apabila dilakukan dengan itikad tidak baik meskipun memenuhi syarat administratif. Mahkamah Agung menegaskan bahwa perlindungan hukum harus mengedepankan keadilan substantif, bukan sekadar formalisme. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap norma hukum, doktrin, dan putusan pengadilan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum; *First to File*; Itikad Tidak Baik; Merek Terkenal

ABSTRACT

This study analyzes the application of the First to File System principle in Indonesia’s trademark law, particularly regarding legal protection for well-known and registered trademarks vis-à-vis the principle of bad faith. The case study focuses on Supreme Court Decision No. 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024, involving the trademark dispute “LEGEND” between Wahl Clipper Corporation and Sandi Hakim. The findings reveal that the first to file principle is not absolute. Trademark registration may be annulled if proven to be conducted in bad faith, even if it meets administrative requirements. The Supreme Court emphasized that legal protection must prioritize substantive justice over mere formality. This research adopts a normative juridical method with a qualitative approach to legal norms, doctrines, and court decisions.

Keywords : Legal Protection; *First to File*; Bad Faith; Well-Known Trademark

A. Pendahuluan

Merek merupakan bagian integral dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk memanfaatkan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa tertentu. Keberadaan merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pembeda, sebagaimana dikemukakan Julius Rizaldi, melainkan juga memainkan peran strategis dalam membangun identitas usaha, reputasi komersial, dan kepercayaan konsumen di tengah persaingan ekonomi modern. Perkembangan ekonomi global telah menjadikan merek sebagai simbol kualitas dan standar tertentu, sehingga

keberadaannya semakin dilihat sebagai aset berharga yang mencerminkan reputasi serta nilai komersial pemiliknya.¹ Merek terkenal bahkan mengandung *brand value* yang besar, sehingga rentan menjadi target bagi pihak-pihak yang mencoba melakukan pemboncengan (*free riding*) atau memanfaatkan ketenarannya untuk kepentingan usaha yang tidak sah.

Kemajuan teknologi dan peningkatan arus transaksi lintas negara mendorong semakin intensifnya kompetisi yang memerlukan perlindungan hukum yang memadai terhadap merek terkenal. Merek tidak lagi dipahami sebatas simbol komersial, melainkan sebagai representasi mendasar dari reputasi, kualitas, dan hubungan emosional antara produsen dan konsumen. Merek terkenal menjadi semakin penting karena mengandung *goodwill* dan nilai ekonomi yang signifikan, sehingga sering kali menjadi objek penyalahgunaan dalam bentuk peniruan ataupun *trademark squatting*. Praktik-praktik semacam ini berpotensi mengganggu iklim persaingan usaha yang sehat serta merugikan pemilik asli merek yang telah beritikad baik.²

Dalam tataran internasional, kerangka perlindungan terhadap merek terkenal telah diatur melalui Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883 dan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) 1995 yang mewajibkan negara anggota melindungi merek terkenal meskipun belum didaftarkan secara nasional. Komitmen Indonesia sebagai anggota WTO mensyaratkan integrasi prinsip-prinsip tersebut dalam hukum nasional, sehingga perlindungan terhadap merek terkenal menjadi bagian dari kewajiban internasional.³ Integrasi ini tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan standar global, tetapi juga sebagai upaya memperkuat kepastian hukum bagi pelaku usaha, sekaligus mendorong iklim investasi yang sehat.

Indonesia sendiri menganut sistem *first to file*, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sistem ini mengedepankan kepastian hukum dengan memberikan hak atas merek kepada pihak pertama yang mendaftarkan merek tersebut. Meski memberikan kejelasan prosedural, sistem ini juga menimbulkan potensi ketidakadilan, terutama bagi pemilik merek terkenal yang belum mendaftarkan mereknya di Indonesia. Cela ini sering dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran semu atau oportunistik terhadap merek terkenal dengan

¹ Ismail Rumadan, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual,” *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, Vol. 30 No. 2, 2023, hlm. 214

² Rahayu Werdiningsih, “Upaya Hukum dalam Mencegah Praktik Pemboncengan Merek Terkenal,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 12 No. 1, 2022, hlm. 55

³ Linda Puspitasari, “Implementasi TRIPS Agreement dalam Perlindungan Merek di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2023, hlm. 101

tujuan menguasai atau memonopoli merek tersebut secara tidak sah.⁴

Untuk mencegah praktik-praktik demikian, Pasal 21 ayat (3) UU Merek menegaskan bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila diajukan dengan itikad tidak baik. Namun, undang-undang tidak memberikan definisi konkret mengenai apa yang dimaksud sebagai itikad tidak baik, sehingga menimbulkan interpretasi yang bervariasi dalam praktik penegakan hukum. Pembuktian adanya itikad tidak baik pun sering kali sulit dilakukan, sehingga beberapa kasus pendaftaran yang dilakukan secara oportunistik justru sempat memperoleh perlindungan formal. Permasalahan ini tampak nyata dalam berbagai sengketa merek, termasuk perkara “LEGEND” antara Wahl Clipper Corporation dan Sandi Hakim, yang menunjukkan bagaimana penyalahgunaan celah sistem dapat terjadi dan berujung pada sengketa berkepanjangan. Putusan Mahkamah Agung No. 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024 akhirnya membantalkan pendaftaran merek tersebut karena terbukti dilakukan dengan itikad tidak baik, yang sekaligus menegaskan bahwa penerapan prinsip *first to file* tidak dapat diberlakukan secara absolut tanpa mempertimbangkan keadilan substantif.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mencantumkan permasalahan adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip *first to file system* dalam perlindungan hukum terhadap merek terkenal dan terdaftar di Indonesia dalam perkara No. 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024.
2. Apa akibat hukumnya jika pendaftaran merek dilakukan dengan itikad tidak baik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip *first to file system* sebagai dasar perlindungan hukum terhadap merek terkenal dan terdaftar dalam sistem hukum merek di Indonesia, serta mengkaji efektivitasnya dalam mencegah praktik pemboncengan dan pendaftaran oportunistik.
2. Untuk mengkaji penerapan dan batasan asas itikad tidak baik dalam proses pendaftaran hak atas merek, serta menilai sejauh mana asas tersebut dapat berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap kelemahan prinsip *first to file* dalam

⁴ Rina Sari, “Problematika Sistem First to File dalam Pendaftaran Merek di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Bisnis*, Vol. 7 No. 1, 2022, hlm. 33

⁵ Hermanto Yusuf, “Asas Itikad Tidak Baik dalam Sengketa Pendaftaran Merek: Analisis Putusan MA No. 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024,” *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5 No. 2, 2024, hlm. 89

mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi pemilik merek terkenal.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi investor asing terhadap kerugian akibat ketidaksesuaian laporan keuangan oleh perusahaan startup di Indonesia. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap merek terkenal dan terdaftar dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia, khususnya terkait penerapan prinsip *first to file system* serta relevansinya dengan asas itikad tidak baik dalam proses pendaftaran merek. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang berkembang dalam praktik. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, instrumen internasional seperti Paris Convention dan TRIPS Agreement, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa pendaftaran merek. Penelitian ini sekaligus menggali bagaimana prinsip *first to file system* dan asas itikad tidak baik diterapkan dalam penyelesaian sengketa merek di Indonesia.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang memuat asas umum mengenai itikad baik, Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883, TRIPS Agreement 1995, serta putusan-putusan pengadilan terkait itikad tidak baik dalam pendaftaran merek.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan tulisan akademik yang membahas konsep perlindungan merek terkenal, sistem *first to file*, teori itikad tidak baik, serta praktik pendaftaran merek di Indonesia.
- c. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks hukum, serta

bahan referensi penunjang lainnya yang membantu penafsiran istilah dan konsep hukum dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research), dengan cara:

- a. Menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pendaftaran merek, perlindungan merek terkenal, prinsip *first to file*, dan asas itikad tidak baik.
- b. Mengkaji dokumen-dokumen akademik seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, putusan pengadilan, serta artikel dari lembaga resmi pemerintah dan basis data hukum yang kredibel.
- c. Melakukan analisis terhadap kasus konkret yang berkaitan dengan sengketa merek, termasuk perkara yang menunjukkan penerapan asas itikad tidak baik dalam pendaftaran merek di Indonesia.

E. Hasil dan Pembahasan

1. Bagaimana penerapan prinsip *first to file system* dalam perlindungan hukum terhadap merek terkenal dan terdaftar di Indonesia dalam perkara No. 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Penerapan prinsip *first to file system* dalam perlindungan hukum terhadap merek terkenal dan terdaftar di Indonesia menjadi isu sentral dalam penyelesaian sengketa merek, terutama ketika terjadi tumpang tindih antara pihak yang mendaftarkan merek lebih dahulu dengan pihak yang telah lebih dikenal secara komersial. Dalam perkara No. 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024, Mahkamah Agung kembali menegaskan bahwa sistem ini memberikan prioritas hukum kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran, terlepas dari siapa yang lebih dahulu menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan. Posisi ini menunjukkan orientasi hukum merek Indonesia yang sangat bergantung pada pendaftaran formal, sehingga setiap konflik interpretasi antara penggunaan dan pendaftaran akan berpulang pada kevalidan administrasi. Dalam konteks demikian, pihak yang terlambat mendaftarkan mereknya dapat kehilangan hak eksklusifnya meskipun secara komersial mereka telah membangun reputasi yang kuat.⁶

Namun demikian, perkara ini juga memperlihatkan bahwa prinsip *first to file* tidak

⁶ Haris Munandar, "Relevansi Prinsip First to File dalam Sengketa Merek Terkenal," Jurnal Hukum Komersial, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 41

diberlakukan secara absolut, karena hakim tetap memperhatikan unsur kewajaran, kejujuran, dan potensi terjadinya pemanfaatan ketenaran merek pihak lain secara tidak sah. Asas itikad baik menjadi elemen penting dalam menilai apakah suatu pendaftaran telah dilakukan dengan motif melawan hukum, terutama ketika terdapat indikasi bahwa pihak pendaftar mengetahui keberadaan merek yang telah terkenal. Dalam perkara tersebut, pertimbangan mengenai intensi pendaftar menjadi krusial untuk menentukan apakah pendaftaran tersebut layak dilindungi atau justru harus dibatalkan. Dengan demikian, prinsip first to file dalam praktik peradilan tidak hanya menilai waktu pendaftaran semata, tetapi juga kondisi substantif yang menyertai proses administratif tersebut.⁷

Pertimbangan peradilan dalam kasus ini memperlihatkan bagaimana mekanisme hukum bekerja ketika terdapat konflik antara formalitas pendaftaran dan realitas komersial dalam penggunaan merek. Hakim mempertimbangkan bukti penggunaan merek oleh pihak yang merasa dirugikan, termasuk keberadaan promosi, konsumen, jangkauan pasar, dan reputasi yang telah terbangun, untuk menilai apakah merek tersebut layak dikategorikan sebagai merek terkenal. Pengakuan terhadap merek terkenal ini penting, karena memberikan pengecualian terhadap penerapan ketat sistem first to file, sehingga tidak setiap pihak yang mendaftarkan lebih cepat dapat otomatis memperoleh perlindungan hukum. Dalam perkara ini, status merek terkenal menjadi kunci dalam menentukan apakah terdapat pemboncengan ketenaran yang dilakukan oleh pihak pendaftar.

Pengadilan juga menilai apakah pihak yang memenangkan pendaftaran merek benar-benar berniat menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan, atau hanya mengamankan pendaftaran demi menghambat pihak lain yang lebih berhak. Motif pendaftaran menjadi relevan karena sistem hukum merek tidak hanya melindungi aspek administratif, tetapi juga kepastian usaha dan praktik persaingan yang sehat. Ketika pendaftaran dilakukan tanpa rencana penggunaan nyata, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya menyalahgunakan instrumen hukum untuk mendominasi pasar secara tidak wajar.

Aspek lain yang muncul dalam perkara ini adalah bagaimana bukti-bukti penggunaan merek dipertimbangkan oleh hakim untuk menilai eksistensi dan reputasi merek yang disengketakan. Dalam perkara No. 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024, dokumen seperti laporan penjualan, iklan digital, penilaian konsumen, dan jejak penggunaan di platform daring menjadi komponen penting untuk menunjukkan bahwa merek tersebut telah dikenal luas. Pengadilan cenderung memberikan bobot besar terhadap bukti-bukti tersebut terutama dalam

⁷ Dita Anggraini, "Asas Itikad Baik dalam Sistem Hukum Merek Indonesia," *Lex Iudicia*, Vol. 12 No. 1, 2022, hlm. 77

sengketa merek yang melibatkan dugaan pendaftaran dengan itikad tidak baik.

Selain itu, dinamika perkara ini menunjukkan bagaimana implementasi prinsip first to file berinteraksi dengan kewajiban hukum untuk melindungi konsumen dari potensi kebingungan atau penyesatan mengenai asal barang atau jasa. Hakim harus memastikan bahwa masyarakat tidak dirugikan oleh keberadaan merek yang serupa atau identik yang didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak. Pertimbangan perlindungan konsumen menjadi salah satu alasan mengapa pendaftaran dengan itikad tidak baik tidak dapat dilindungi secara hukum meskipun secara administratif memenuhi syarat.

Perkara ini juga menegaskan bahwa hakim tidak hanya menilai aspek formal pendaftaran, tetapi juga meninjau ikatan kausal antara tindakan pihak pendaftar dengan kerugian yang dialami pemilik merek terkenal. Jika ditemukan bahwa pendaftaran tersebut menimbulkan kerugian ekonomi atau hilangnya nilai reputasi, maka hal itu menjadi dasar pembatalan pendaftaran. Dengan demikian, prinsip first to file tetap harus dilihat melalui lensa perlindungan kepentingan para pihak yang beritikad baik.

Selanjutnya, keberadaan preseden peradilan sebelumnya turut berperan dalam memberikan dasar argumentasi bagi hakim dalam memutus perkara ini. Putusan-putusan terdahulu mengenai sengketa merek terkenal menunjukkan pola konsisten bahwa pendaftaran yang mengandung unsur pemboncengan atau pengaburan identitas komersial tidak dapat dilindungi. Hal ini memberikan landasan kuat bahwa penerapan prinsip first to file harus harmonis dengan prinsip fairness dalam hukum perdagangan.⁸

Dalam konteks perkembangan perdagangan modern, pengadilan juga mempertimbangkan bagaimana merek beroperasi dalam lingkungan digital, termasuk potensi eksploitasi merek terkenal di platform e-commerce, media sosial, dan iklan daring. Penggunaan merek secara luas di dunia digital dapat mempercepat pengakuan sebagai merek terkenal, sehingga memperbesar peluang pemilik aslinya untuk mendapatkan perlindungan hukum meskipun tidak melakukan pendaftaran lebih dahulu. Pertimbangan ini menunjukkan adaptasi hukum terhadap dinamika komersial yang semakin kompleks.

Aspek teknis lain yang sangat menentukan adalah bagaimana bukti itikad tidak baik dapat diidentifikasi melalui pola pendaftaran merek oleh pihak yang sama dalam berbagai variasi atau kategori barang. Jika pihak pendaftar memiliki riwayat mendaftarkan sejumlah merek yang memiliki kemiripan dengan merek terkenal, hal tersebut dapat menjadi indikator kuat adanya motif melawan hukum. Dalam perkara ini, hakim mengevaluasi histori

⁸ Rahma Dewi, "Pemboncengan Ketenaran Merek dan Perlindungan Konsumen," *Jurnal HKI Indonesia*, Vol. 4 No. 3, 2023, hlm. 58

pendaftaran tersebut secara menyeluruh untuk melihat apakah terdapat pola yang mencurigakan.⁹

Putusan ini juga memperlihatkan bahwa perlindungan merek terkenal tidak hanya diberikan untuk mencegah kerugian ekonomi langsung, tetapi juga kerugian simbolik yang terkait dengan identitas dan reputasi merek. Hakim menilai bahwa pemboncengan ketenaran merek terkenal dapat merusak hubungan jangka panjang antara konsumen dan produsen, serta melemahkan kepercayaan pasar. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan cenderung bersifat preventif sekaligus represif.

Dengan demikian, penerapan prinsip first to file dalam perkara ini memperlihatkan bahwa meskipun sistem ini tetap menjadi dasar utama dalam menentukan kepemilikan hak atas merek, pengadilan memiliki ruang interpretasi luas untuk menilai apakah pendaftaran tersebut dilakukan dengan itikad baik atau tidak. Penilaian terhadap status merek terkenal, perlindungan konsumen, intensi pendaftarnya, serta bukti penggunaan nyata menjadi elemen yang memperkaya pemahaman tentang bagaimana hukum merek diterapkan secara praktis dalam penyelesaian sengketa.

Akhirnya, perkara No. 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024 memberikan ilustrasi bahwa penerapan prinsip first to file system tidak boleh dilakukan secara mekanis, tetapi harus selaras dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap praktik bisnis yang sehat. Dengan pendekatan yang menyeluruh, pengadilan dapat memastikan bahwa sistem pendaftaran merek tidak menjadi alat bagi pihak-pihak yang tidak berhak untuk menguasai ketenaran merek tertentu, melainkan tetap menjadi instrumen hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi pelaku usaha yang beritikad baik.¹⁰

2. Apa akibat hukumnya jika pendaftaran merek dilakukan dengan itikad tidak baik

Penerapan asas itikad tidak baik dalam pendaftaran merek menjadi elemen penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu pendaftaran, terutama pada kasus yang berkaitan dengan dugaan pemboncengan ketenaran merek terkenal. Dalam perkara No. 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024, isu utama yang muncul adalah apakah pihak pendaftar memiliki motif melawan hukum saat mengajukan pendaftaran merek yang memiliki kemiripan substansial dengan merek yang sudah dikenal luas di pasar. Asas ini berfungsi sebagai batasan korektif terhadap sifat formalistik dari sistem first to file, sehingga memberikan ruang bagi hakim untuk

⁹ Fadhilah Nur Azizah, "Penilaian Merek Terkenal dalam Putusan Pengadilan," *Jurnal Arbitrase & HKI*, Vol. 6 No. 1, 2024, hlm. 15

¹⁰ Yanuar Satria, "Praktik Pendaftaran Merek dengan Itikad Tidak Baik," *Hukum Bisnis Aktual*, Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 102

membatalkan pendaftaran yang dilakukan hanya untuk memperoleh keuntungan tidak sah.¹¹

Hakim dalam perkara tersebut mempertimbangkan sejumlah indikator untuk menilai adanya itikad tidak baik, termasuk pengetahuan pendaftar terhadap eksistensi merek pihak lain yang sudah lebih dahulu digunakan. Jika terbukti bahwa pendaftar mengetahui reputasi merek tersebut tetapi tetap mengajukan pendaftaran dengan tujuan menguasai pasar atau mempersulit pemilik asli, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pendaftaran yang tidak jujur. Prinsip ini mengharuskan proses pendaftaran merek dilakukan dengan sikap transparan, jujur, dan tidak merugikan pihak lain.

Selain aspek motif, pengadilan juga memperhatikan riwayat bisnis pendaftar, termasuk apakah mereka sebelumnya pernah melakukan pendaftaran merek yang memiliki kemiripan dengan merek terkenal lainnya. Pola pendaftaran seperti ini sering dianggap sebagai sinyal kuat bahwa pendaftar memiliki kecenderungan memperoleh keuntungan dari ketenaran pihak lain. Dalam sengketa ini, hakim menguji sejarah komersial pendaftar sebagai bagian dari penilaian terhadap integritas dan kejujuran proses pendaftaran yang mereka lakukan.

Faktor lain yang dijadikan pertimbangan adalah kesamaan visual, fonetik, maupun konseptual antara merek yang disengketakan. Semakin tinggi derajat kemiripannya, semakin kuat dugaan bahwa pendaftaran tersebut dilakukan bukan sebagai ekspresi kreatif atau identitas bisnis baru, melainkan sebagai bentuk pemboncengan terhadap reputasi pihak lain. Dalam perkara ini, pengadilan menemukan bahwa elemen merek yang diajukan memiliki kesamaan signifikan yang sulit dijelaskan sebagai kebetulan.

Pengadilan juga menilai konteks pasar tempat kedua merek tersebut beroperasi. Jika kedua pihak bergerak dalam sektor atau kategori barang yang sama, maka potensi kebingungan konsumen semakin besar, sehingga memperkuat dugaan bahwa pendaftar tidak bertindak dengan itikad baik. Dalam situasi seperti itu, beban pembuktian biasanya diarahkan pada pendaftar untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tersebut dilakukan secara wajar dan bukan untuk menyesatkan publik atau meniru ketenaran merek yang telah ada.

Selain menilai aspek kesamaan, hakim juga mempertimbangkan seberapa cepat pendaftaran dilakukan setelah merek pihak lain memperoleh ketenaran. Jika pendaftaran dilakukan tepat pada saat merek tersebut sedang naik popularitasnya, hal ini sering dianggap sebagai indikator adanya motif oportunistik. Dalam perkara ini, pengadilan melihat adanya korelasi temporal yang mencurigakan antara lonjakan pemanfaatan merek asli dengan waktu

¹¹ Andika Syahputra, "Penerapan Itikad Tidak Baik dalam Sengketa Merek di Indonesia," *Jurnal Hukum Aktual*, Vol. 4 No. 2, 2023, hlm. 55

pengajuan pendaftaran oleh pihak lawan.¹²

Aspek lain yang turut menjadi dasar pertimbangan adalah apakah pendaftar benar-benar memiliki niat untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan. Jika ditemukan bahwa pendaftar tidak memiliki rencana bisnis yang jelas atau tidak pernah memproduksi barang maupun jasa terkait, maka pendaftaran tersebut dapat dianggap sebagai tindakan spekulatif semata. Pendaftaran spekulatif ini merupakan salah satu bentuk itikad tidak baik yang sering ditemukan dalam sengketa merek di Indonesia.

Pengadilan juga memperhatikan apakah pendaftar mencoba menghalangi pemilik asli untuk menggunakan atau mendaftarkan mereknya melalui ancaman hukum atau strategi legal yang agresif. Tindakan seperti mengirim somasi atau mengajukan gugatan dengan bukti lemah dapat menunjukkan bahwa tujuan pendaftaran adalah untuk menekan pihak lain, bukan menjalankan aktivitas usaha yang legitimate. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa terdapat indikasi tekanan hukum yang tidak wajar terhadap pemilik merek asli.

Selain indikator negatif, hakim juga mempertimbangkan ketidakmampuan pendaftar menjelaskan secara memadai alasan pemilihan merek mereka. Jika alasan tersebut tidak logis atau tidak sesuai dengan sejarah usaha mereka, tesis bahwa pendaftaran dilakukan dengan itikad tidak baik menjadi semakin kuat. Dalam perkara ini, penjelasan yang diberikan dinilai tidak mencerminkan alasan komersial yang wajar.¹³

Pengadilan menekankan bahwa perlindungan terhadap merek terkenal memiliki fungsi ganda, yaitu melindungi pemilik asli dari kerugian serta mencegah publik mengalami kebingungan atau salah persepsi mengenai asal barang atau jasa. Oleh karena itu, asas itikad tidak baik berperan sebagai perangkat penting untuk memastikan bahwa publik tidak dirugikan oleh pendaftaran merek yang menyesatkan. Dalam perkara ini, potensi kerugian konsumen menjadi alasan kuat untuk menolak pengesahan pendaftaran merek yang disengketakan.

Penerapan asas ini juga mencerminkan upaya pengadilan untuk menjaga integritas sistem pendaftaran merek agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang mencari keuntungan instan melalui manipulasi hukum. Sistem merek bukan hanya soal administratif, tetapi juga instrumen untuk menjaga keadilan dan persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian, pembatalan pendaftaran atas dasar itikad tidak baik merupakan langkah penting dalam

¹² Laras Pitaloka, "Penilaian Motif Pendaftaran Merek dalam Putusan Pengadilan," *Jurnal HKI Nasional*, Vol. 7 No. 1, 2024, hlm. 22

¹³ Nabila Rahmi, "Pembuktian Reputasi Merek dalam Penyelesaian Sengketa HKI," *Jurnal Hukum Dagang*, Vol. 6 No. 3, 2023, hlm. 103

menjaga iklim bisnis yang jujur dan berkelanjutan.¹⁴

Selain itu, hakim juga menilai relevansi bukti penggunaan nyata oleh pemilik asli untuk memperlihatkan bahwa merek tersebut telah mengakar dalam kesadaran publik. Bukti penggunaan tidak hanya memperkuat klaim kepemilikan, tetapi juga memperlihatkan bahwa pendaftaran oleh pihak lain berpotensi merusak nilai komersial dan reputasi yang telah dibangun. Dengan demikian, pembuktian penggunaan menjadi elemen penting dalam menilai apakah pendaftar bertindak dengan motif tidak wajar.

Asas itikad tidak baik juga berkaitan dengan nilai kepastian hukum, karena sistem hukum tidak bisa memberikan perlindungan kepada tindakan yang merugikan pihak lain secara terang-terangan. Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan bahwa memberikan perlindungan pada pendaftar yang tidak jujur akan melemahkan kredibilitas sistem pendaftaran merek secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pendaftaran yang merugikan pihak lain tanpa dasar yang sah harus ditolak demi menjaga wibawa hukum.

Lebih jauh, perkara ini memperlihatkan bahwa penerapan asas itikad tidak baik tidak hanya bertumpu pada pembuktian intensi buruk, tetapi juga pada evaluasi objektif terhadap dampak pendaftaran tersebut terhadap pasar dan pelaku usaha lain. Jika pendaftaran menyebabkan distorsi persaingan, maka hal tersebut menjadi indikator kuat bahwa pendaftar telah bertindak tidak jujur. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa asas itikad tidak baik memiliki dimensi ekonomi yang sangat penting dalam penegakan hukum merek.¹⁵

Akhirnya, putusan dalam perkara No. 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024 menegaskan bahwa asas itikad tidak baik bukan hanya aturan pelengkap, tetapi merupakan prinsip fundamental yang mencegah sistem first to file disalahgunakan. Dengan menerapkan asas ini secara konsisten, pengadilan dapat memastikan bahwa pendaftaran merek tetap menjadi instrumen perlindungan bisnis yang adil, bukan senjata untuk membajak reputasi pihak lain. Penerapan prinsip ini sekaligus memperkuat posisi merek terkenal dalam mendapatkan perlindungan meskipun tidak melakukan pendaftaran terlebih dahulu.

F. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip first to file dalam sistem hukum merek di Indonesia harus dipahami sebagai mekanisme administratif yang memberikan kepastian hukum, namun tidak dapat berdiri sendiri tanpa koreksi dari asas itikad

¹⁴ Satria Wibowo, "Pendaftaran Merek Spekulatif dan Itikad Tidak Baik," *Jurnal Bisnis & Regulasi*, Vol. 5 No. 2, 2024, hlm. 64

¹⁵ Rani Oktaviana, "Asas Fairness dalam Penegakan Hukum Merek," *Jurnal Arbitrase Indonesia*, Vol. 3 No. 1, 2023, hlm. 47

baik. Putusan Mahkamah Agung No. 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024 memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap merek terkenal tidak boleh dikalahkan hanya karena kecepatan pendaftaran, sebab pendaftaran yang dilakukan dengan maksud membonceng reputasi pihak lain merupakan perbuatan yang bertentangan dengan asas kejujuran, kepatutan, dan prinsip persaingan usaha yang sehat. Melalui pertimbangan yang mengedepankan keadilan substantif, Mahkamah Agung menegaskan bahwa sistem hukum merek tidak boleh terjebak dalam formalisme prosedural yang berpotensi merugikan pemilik merek terkenal, khususnya yang memiliki reputasi internasional dan telah digunakan secara luas sebelum pendaftaran di Indonesia dilakukan oleh pihak lain. Oleh karena itu, asas first to file tetap sah secara administratif, tetapi penerapannya harus diselaraskan dengan prinsip penggunaan merek secara nyata, reputasi merek, serta perlindungan terhadap konsumen dari kebingungan dan penyesatan.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat ruang pembenahan dalam UU No. 20 Tahun 2016, terutama terkait ketiadaan definisi operasional mengenai itikad tidak baik, keterbatasan pemeriksaan substantif di DJKI, serta inkonsistensi praktik peradilan dalam menafsirkan unsur niat buruk. Putusan Mahkamah Agung ini sebenarnya memberikan arah baru bahwa pengujian substantif tidak hanya penting, tetapi mutlak diperlukan untuk mencegah praktik pembajakan merek dan memastikan adanya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi dan praktik administratif agar sistem perlindungan merek Indonesia mampu memberikan jaminan hukum yang lebih efektif bagi pemilik merek terkenal sekaligus menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif secara nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2022). Dinamika Perlindungan Merek Terkenal dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 411–430.
- Ardian, M. (2024). First to File dan Problematika Pembuktian Itikad Baik dalam Sengketa Merek. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 55–70.
- Darmoko, A. P. (2023). Efektivitas Pemeriksaan Substantif dalam Pendaftaran Merek di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 10(2), 145–162.
- Djumhana, M. (2021). Hukum Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fitriyani, R., & Mahardika, D. (2024). Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal di

- Indonesia: Analisis Yuridis Normatif terhadap Paris Convention dan TRIPS Agreement. *Jurnal Hukum Global*, 9(1), 22–40.
- Hadi, B. (2023). Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual. *Jurnal Hukum Aktual*, 17(2), 201–219.
- Halim, A. R. (2024). Implikasi Sistem First to File terhadap Keamanan Kepemilikan Merek di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Kreatif*, 5(1), 74–90.
- Jened, R. (2021). *Hukum Merek: Dalam Perspektif Komersial dan Perlindungan Konsumen*. Depok: Kencana.
- Kelsen, H. (2020). *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Jakarta: Nusantara Press.
- Nurhadi, T. (2023). Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Sengketa Merek: Studi Kasus Merek Terkenal. *Jurnal Peradilan Niaga*, 4(2), 98–120.
- Prasetyo, D. (2025). Evaluasi Implementasi UU Merek 2016 dalam Pencegahan Trademark Squatting di Indonesia. *Jurnal Hukum Kontemporer*, 13(1), 1–18.
- Putra, E. (2024). Kajian Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif. *Jurnal Hukum Progresif*, 19(3), 299–318.
- Radbruch, G. (2021). *Filsafat Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rizaldi, J. (2022). Sistem Pendaftaran Merek dan Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 7(1), 65–82.
- Wibowo, S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum Nusantara*, 6(2), 133–152