

Pengecualian Asas First To File Terhadap Merek Terkenal: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 532/Pdt.Sus-Hki/2024

Raissa Sava Wardhana *, Rimba Supriatna

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

raissa.wardhana354@gmail.com, rimba@unisba.ac.id

Abstract. This study examines the application of the first-to-file principle and its exclusion in LEGEND trademark disputes as decided in Decision Number 69/Pdt.Sus-HKI/MemerK/2023/PN Niaga Central Jakarta, as well as its implications for the protection of foreign well-known trademarks in Indonesia. Through an analysis of the verdict, it was found that although Indonesia adheres to the first-to-file system as stipulated in Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, the judge emphasized that this principle is not an absolute norm. Exceptions are applied if the registrant is considered to be in bad faith or when there is special protection for well-known trademarks in accordance with Article 21 paragraph (1) letters b and c. In the LEGEND case, the registration carried out by the defendant was declared to have violated the principle of good faith and had the potential to cause riding-names over the reputation of foreign brands that are already internationally renowned. This ruling strengthens the precedent that foreign well-known brands continue to receive protection even though they have not been registered, as long as their reputation, wide use, and international recognition can be proven. The results of the study show that this decision provides legal certainty regarding the limits of the application of the first-to-file principle and emphasizes Indonesia's commitment to the protection of well-known brands in accordance with the TRIPS Agreement and the Paris Convention.

Keywords: *Brands, Famous Brands, First to File.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji penerapan asas *first to file* dan pengecualiannya dalam sengketa merek *LEGEND* sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jakarta Pusat, serta implikasinya terhadap perlindungan merek terkenal asing di Indonesia. Melalui analisis putusan, diketahui bahwa meskipun Indonesia menganut sistem *first to file* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hakim menegaskan bahwa asas tersebut bukan norma absolut. Pengecualian diberlakukan apabila pendaftar dinilai beriktikad tidak baik atau ketika terdapat perlindungan khusus terhadap merek terkenal sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c. Dalam kasus *LEGEND*, pendaftaran yang dilakukan pihak tergugat dinyatakan melanggar prinsip iktikad baik dan berpotensi menimbulkan penunggang-nama atas reputasi merek asing yang sudah terkenal secara internasional. Putusan ini memperkuat preseden bahwa merek terkenal asing tetap memperoleh perlindungan meskipun belum terdaftar, sepanjang dapat dibuktikan reputasi, keluasan penggunaan, serta pengakuan internasionalnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan ini memberikan kepastian hukum mengenai batas penerapan asas *first to file* dan mempertegas komitmen Indonesia terhadap perlindungan merek terkenal sesuai TRIPS Agreement dan Paris Convention.

Kata Kunci: *Merek, Merek Terkenal, First To File.*

A. Pendahuluan

Pendahuluan berisi mengenai latar belakang atau urgensi dari dilakukannya penelitian ini. Selain itu, bagian pendahuluan juga dapat menceritakan mengenai identifikasi permasalahan yang terjadi sehingga menjadi dasar untuk dilakukannya penelitian. Hal yang mendasari dilakukannya penelitian juga bisa berasal dari fenomena yang sedang terjadi atau isu terkini (Satriani et al., 2022). Misalnya fenomena sosial di masyarakat atau institusi tertentu. Bagian ini dapat dilengkapi dengan data pendukung yang terkait dengan permasalahan yang terjadi.

Di era globalisasi dan perdagangan bebas seperti saat ini, peran merek dagang tidak hanya sebatas sebagai identitas produk, tetapi juga sebagai alat strategi bisnis, perlindungan reputasi, serta representasi nilai dan kualitas suatu barang atau jasa. Dalam konteks internasional, merek terkenal memiliki posisi strategis dan bernilai tinggi, serta wajib mendapatkan perlindungan hukum yang kuat agar tidak disalahgunakan atau ditiru oleh pihak yang tidak berhak. Hal ini sangat relevan mengingat banyak pelaku usaha domestik maupun asing saling berkompetisi di pasar Indonesia, termasuk melalui upaya pendaftaran merek yang semakin meningkat setiap tahunnya. Merek adalah aset bisnis untuk menghasilkan produk dan jasa yang digunakan oleh masyarakat. Melalui merek, perusahaan dapat menjamin dan menjamin kualitas produk dan layanannya. Perjanjian internasional yang mengatur hak milik industri adalah Konvensi Paris (Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights). Konvensi Paris didasarkan pada prinsip perlakuan terhadap warga negara, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang sama

Kepada warga negara dari negara anggota Uni Paris. Bidang Kekayaan Intelektual yang termasuk dalam Hak milik perindustrian adalah Hak Paten, Hak Desain Industri, dan Hak Merek. Sesuai dengan Perjanjian TRIPS, semua Negara Anggota diwajibkan untuk merevisi dan menyelaraskan sistem hukum kekayaan intelektual mereka, termasuk di bidang merek dagang, dengan standar internasional, dan memastikan bahwa perlindungan hukum sesuai dengan standar internasional.

Dalam WIPO (World Intellectual Property Organization) Joint Recommendation. Merek terkenal didefinisikan sebagai merek yang dikenal oleh publik yang luas di negara atau wilayah tertentu. Perlindungan diberikan untuk mencegah penggunaan merek yang dapat menyebabkan kebingungan atau merugikan reputasi merek terkenal tersebut. Rekomendasi ini mencakup kriteria yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah suatu merek dapat dianggap terkenal, termasuk tingkat pengenalan merek, durasi penggunaan, dan luasnya distribusi produk serta, menekankan bahwa merek terkenal harus dilindungi dari pendaftaran dan penggunaan oleh pihak ketiga yang dapat menimbulkan kebingungan atau merugikan pemilik merek.

Pasal 16 Perjanjian TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan terhadap merek dagang (trademarks). Inti dari ketentuan ini adalah memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan mereknya serta melarang pihak lain menggunakan tanda yang sama atau mirip tanpa izin. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah untuk menghindari kebingungan konsumen (likelihood of confusion) mengenai asal-usul barang atau jasa yang ditawarkan.

Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak ketiga menggunakan tanda yang identik atau serupa dengan merek mereka, sepanjang barang atau jasa yang dipasarkan memiliki kesamaan atau kemiripan sedemikian rupa sehingga menimbulkan risiko kebingungan. Hal ini berarti bahwa perlindungan merek tidak hanya berlaku pada kasus pemalsuan yang total (identical mark), tetapi juga pada kasus peniruan sebagian (similar mark) yang cukup kuat sehingga masyarakat dapat salah mengira produk tersebut berasal dari pemilik merek yang sah.

Kemudian, Pasal 16 ayat (2) dan (3) TRIPS menambahkan dimensi perlindungan khusus terhadap merek terkenal (well-known marks). Negara-negara anggota WTO diwajibkan memberikan perlindungan terhadap merek terkenal meskipun tidak terdaftar di negara tersebut. Aturan ini memperluas cakupan perlindungan sebagaimana sebelumnya telah diatur dalam Pasal 6bis Konvensi Paris, dengan tujuan mencegah terjadinya praktik pemboncengan popularitas atau reputasi merek yang sudah mendunia. Misalnya, apabila sebuah merek global yang sudah sangat dikenal publik digunakan tanpa izin untuk produk lokal yang kualitasnya tidak sebanding, hal itu dapat merusak reputasi merek terkenal tersebut.

Dari sisi yuridis, Pasal 16 TRIPS memperkuat standar internasional mengenai perlindungan merek dengan mengikat seluruh anggota WTO. Artinya, Indonesia sebagai negara anggota wajib

menyesuaikan regulasi nasionalnya agar selaras dengan ketentuan TRIPS. Implementasi pasal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang di dalamnya juga mengadopsi prinsip perlindungan terhadap merek terkenal, meskipun belum terdaftar secara formal di Indonesia. Hal ini merupakan wujud harmonisasi hukum nasional dengan standar hukum internasional.

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang dan siapa pun yang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Perlindungan hukum adalah suatu tindakan yang diatur dengan undang-undang yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh orang yang tidak mempunyai hak tersebut. Jika terjadi pelanggaran maka pelakunya harus dihukum secara hukum dan jika terbukti bersalah dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut HAKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HAKI pada tahun 1844.

Hak Kekayaan Intelektual yang sangat di lindungi di Indonesia ialah HAKI tentang Hak Merek. Hal itu dikarenakan merek merupakan suatu hak yang sangat penting dalam kegiatan usaha ataupun perdagangan. Sehingga dengan demikian Pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan untuk mengikatnya secara hukum. Ketentuan tentang merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-Undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek.

Di era perekonomian global yang semakin kompleks, perlindungan hak intelektual menjadi elemen penting bagi negara-negara maju. Hak merek sebagai bentuk perlindungan intelektual menjadi sangat penting dalam industri komoditas. Konsep First To Use, juga dikenal sebagai "sistem pengguna pertama". Sistem ini berfokus pada siapa yang pertama kali menggunakan nama merek atau logo tertentu dan bagaimana hak-hak tersebut dijamin dan dilindungi melalui sistem hukum. Hak merek merupakan salah satu keistimewaan Kekayaan Intelektual. Khususnya dalam hak industri yang juga mendapat perlindungan hukum.

Dalam praktiknya, sistem hukum pendaftaran merek di Indonesia masih menganut prinsip First To File, yaitu perlindungan merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkannya, bukan kepada pihak yang pertama kali menggunakan. Hal ini berpotensi menciptakan celah hukum, khususnya dalam kasus ketika suatu merek telah digunakan dan dikenal luas secara internasional namun belum terdaftar secara resmi di Indonesia. Persoalan semacam ini kemudian menjadi sumber sengketa yang krusial dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual, sebagaimana tercermin dalam perkara antara Wahl Clipper Corporation melawan Sandi Hakim.

Wahl Clipper, sebuah perusahaan asal Amerika Serikat, mengklaim telah menggunakan dan memasarkan merek "LEGEND" secara global sejak tahun 2014, termasuk di Indonesia melalui jaringan distributor dan kegiatan promosi. Meski telah mengajukan permohonan pendaftaran merek di Indonesia, permohonan tersebut belum memperoleh status terdaftar ketika Sandi Hakim mendaftarkan merek yang sama pada tahun 2020 dan berhasil memperoleh sertifikat merek pada tahun 2022. Hal ini mendorong Wahl Clipper untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran atas dasar persamaan merek pada pokoknya, dan itikad tidak baik dari pihak pendaftar.

Indonesia memperbarui Undang-Undang Merek yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menggantikan Undang-Undang Merek No.2 dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Kini dikembangkan lebih lanjut dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis. Merek dalam negeri saat ini diatur oleh hukum internasional berdasarkan berbagai perjanjian seperti Perjanjian Paris, Perjanjian Madrid, dan Perjanjian TRIPs Nomor 20 Tahun 2016. Sebagai bagian dari Hukum hak atas kekayaan intelektual maka suatu merek jelas akan dilindungi dalam penggunaan dan pemakaiannya. Untuk dapat dilindunginya suatu merek, maka merek tersebut terlebih dahulu harus didaftarkan. Pendaftaran tersebut menjadi penting untuk mendapatkan hak atas merek tersebut. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam "daftar umum merek" untuk jangka waktu tertentu.

Indonesia telah mengakui perlindungan terhadap merek terkenal melalui ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Secara khusus, Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c mengatur tentang perlindungan merek terkenal, yang merupakan bagian dari kerangka hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia.

Pasal 21 Ayat (1) Huruf b menyatakan bahwa merek terkenal tidak dapat didaftarkan oleh pihak lain yang tidak berhak, terutama jika pendaftaran tersebut dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mengakui pentingnya perlindungan merek terkenal untuk menjaga reputasi dan integritas merek yang telah dikenal luas oleh publik. Pasal 21 Ayat (1) Huruf c diatur bahwa merek terkenal juga dilindungi dari penggunaan yang tidak sah, termasuk penggunaan yang dapat merugikan pemilik merek atau mengurangi nilai merek tersebut. Ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk melindungi hak-hak pemilik merek terkenal dari tindakan yang dapat merugikan mereka, meskipun merek tersebut tidak terdaftar di Indonesia.

Pengakuan terhadap merek terkenal dalam UU No. 20 Tahun 2016 merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk sejalan dengan standar internasional, seperti yang diatur dalam TRIPS Agreement dan WIPO Joint Recommendation. Dalam kerangka hukum HKI, perlindungan merek terkenal menjadi sangat penting karena perlindungan terhadap merek terkenal memberikan jaminan bagi pemilik merek untuk berinvestasi dalam pengembangan produk dan inovasi, karena mereka tahu bahwa merek mereka akan dilindungi dari penyalahgunaan. Dengan adanya perlindungan terhadap merek terkenal, konsumen dapat lebih percaya pada kualitas dan keaslian produk yang mereka beli, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pasar. Dengan mengakui dan melindungi merek terkenal, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mematuhi standar internasional dalam perlindungan HKI, yang dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Secara keseluruhan, pengakuan terhadap merek terkenal dalam UU No. 20 Tahun 2016 mencerminkan upaya Indonesia untuk menciptakan lingkungan hukum yang mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual, serta memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal. Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Amerika Serikat mempunyai masing-masing hukum negaranya untuk melakukan perlindungan hukum pada pemegang merek. Perlindungan hukum dapat diberikan ketika merek sudah didaftarkan pada lembaga hak kekayaan intelektual. Tentu saja terdapat perbedaan dalam hal pengambilan langkah-langkah dalam memberikan perlindungan hukum. Pendaftaran merek di Indonesia menganut prinsip *first to file*, yaitu memberikan hak kepada orang yang pertama kali mengajukan permohonan merek, meskipun pihak lain dapat menunjukkan penggunaan merek tersebut sebelumnya. Amerika Serikat menganut prinsip *first to use*, yaitu mengakui merek tidak terdaftar yang pertama digunakan sebagai merek dagang dan memberikan beberapa hak kepada pemiliknya. Adanya perbedaan yuridiksi ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana penerapan konsep *first to use* jika terjadi di Indonesia.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika gugatan Wahl Clipper pada tingkat pertama ditolak karena alasan surat kuasa dari luar negeri tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara tersumpah. Namun pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut, menerima permohonan kasasi Wahl Clipper, dan menyatakan bahwa merek "LEGEND" adalah merek terkenal yang telah digunakan secara luas dan dikenal oleh masyarakat internasional, serta pendaftaran merek oleh pihak tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik. Putusan Mahkamah Agung ini memberikan preseden penting dalam penerapan perlindungan hukum terhadap merek asing yang belum terdaftar, terutama yang tergolong sebagai merek terkenal.

Prinsip *first to use* tidak dapat dikesampingkan dalam pembatalan merek karena pemilik merek yang menggunakan merek tersebut terlebih dahulu dan dapat dibuktikan. Pembatalan merek ialah suatu langkah yang ditempuh oleh pihak yang berkepentingan untuk menghilangkan keberadaan pemilik merek terdaftar yang tercantum dalam Daftar Umum Merek serta membatalkan validitas hak yang tercantum dalam sertifikat merek. Penelitian ini akan mengkaji secara yuridis perlindungan hukum terhadap merek terkenal asing di Indonesia, serta memberikan pemahaman terhadap perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada merek terkenal asing serta implikasinya terhadap sistem pendaftaran merek di Indonesia dengan mengambil studi kasus merek "LEGEND" milik Wahl Clipper Corporation.

Isu utama dalam putusan ini mengenai prinsip "First To Use" dalam hak merek, yang menekankan bahwa hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut dalam perdagangan, bukan hanya kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek. Hal ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum terkait dengan kepastian hukum dan perlindungan hak atas merek. Dalam kasus ini, terdapat sengketa antara dua pihak yang mengklaim hak atas merek yang sama. Salah satu pihak mengklaim bahwa mereka adalah pengguna pertama dari merek tersebut,

sementara pihak lainnya mengklaim bahwa mereka telah mendaftarkan merek tersebut terlebih dahulu. Pengadilan harus mempertimbangkan bukti-bukti penggunaan merek dan pendaftaran untuk menentukan siapa yang berhak atas merek tersebut.

Putusan ini dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha, terutama bagi mereka yang telah mendaftarkan merek tetapi tidak dapat membuktikan penggunaan pertama. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan investasi dan strategi bisnis. Jika prinsip "First To Use" diterapkan secara ketat, hal ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pelaku usaha yang telah menggunakan merek secara nyata, tetapi dapat merugikan mereka yang hanya mengandalkan pendaftaran. Putusan ini dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih memperhatikan penggunaan merek mereka di pasar, bukan hanya fokus pada pendaftaran. Ini dapat mengubah cara pelaku usaha memandang strategi perlindungan merek mereka. Dengan adanya prinsip "First To Use", kemungkinan sengketa merek akan meningkat, karena pihak-pihak akan lebih sering mengklaim hak atas merek berdasarkan penggunaan, bukan hanya pendaftaran.

Putusan ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena dapat memunculkan interpretasi yang berbeda mengenai apa yang dimaksud dengan "penggunaan" dan bagaimana bukti penggunaan harus disajikan di pengadilan. Selain itu, ada kemungkinan bahwa putusan ini akan menjadi preseden yang mempengaruhi kasus-kasus serupa di masa depan, yang dapat mengubah lanskap hukum merek di Indonesia. Secara keseluruhan, putusan ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan hak atas merek dan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta tantangan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip "First To Use" dalam praktik..

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan asas first to file dan pengecualiannya dalam kasus merek LEGEND dalam Putusan Nomor 532/Pdt.Sus-Hki/2024.?

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan pendaftaran merek yang berasaskan *First to File*. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori-teori hukum yang relevan, serta mengkaji bagaimana norma hukum tersebut diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam praktik. Pendekatan yuridis normatif juga dilengkapi dengan penelaahan terhadap aspek sosiologis hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum, antara lain Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta pendapat ahli yang relevan. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan pedoman hukum digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan data berdasarkan kerangka hukum yang berlaku serta teori-teori hukum yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dalam menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Dalam Menerapkan Asas First To File serta Pengecualiannya Melalui Perlindungan Merek Terkenal Dan Larangan Pendaftaran Dengan Itikad Buruk Dalam Putusan Nomor 532/Pdt.Sus-Hki/2024

Dalam perkara sengketa merek antara Wahl Clipper Corporation melawan Sandi Hakim mengenai merek LEGEND untuk produk alat cukur, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor

69/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. menjadi arena penting untuk menelaah bagaimana asas first-to-file diterapkan dan bagaimana pengadilan mempertimbangkan pengecualian terhadap asas tersebut melalui doktrin perlindungan merek terkenal serta larangan pendaftaran dengan itikad tidak baik.

Secara normatif, sistem hukum merek di Indonesia menganut prinsip pendaftaran pertama atau first-to-file, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Prinsip ini memberikan kepastian hukum bahwa pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan memperoleh hak eksklusif atas penggunaan merek tersebut. Dalam konteks ini, Sandi Hakim yang berhasil mendaftarkan merek LEGEND lebih dahulu secara formal memiliki dasar hukum untuk mengklaim kepemilikan sah atas merek dimaksud.

Namun demikian, perkara ini tidak berhenti pada penerapan asas first-to-file semata. Wahl Clipper Corporation sebagai penggugat mengajukan dalil bahwa merek LEGEND yang dimilikinya telah dikenal luas secara internasional dan digunakan sejak lama pada produk clipper yang telah beredar di berbagai negara, termasuk masuk ke pasar Indonesia. Dalil ini dimaksudkan untuk membuka pengecualian terhadap prinsip pendaftaran pertama dengan mendalilkan bahwa LEGEND merupakan merek terkenal yang selayaknya mendapat perlindungan meskipun belum terdaftar lebih dahulu di Indonesia. Perlindungan terhadap merek terkenal sendiri telah diakomodasi dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU Merek yang menegaskan larangan pendaftaran apabila terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal pihak lain. Dengan demikian, secara normatif, kedudukan Wahl Clipper dapat dikuatkan apabila mampu membuktikan ketenaran mereknya di hadapan majelis hakim.

Pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini menitikberatkan pada sejauh mana bukti-bukti ketenaran merek LEGEND yang diajukan penggugat dapat diakui secara yuridis sebagai indikator merek terkenal di Indonesia. Majelis menilai bukti-bukti seperti sertifikat pendaftaran di luar negeri, volume penjualan, kegiatan promosi, serta pengakuan publik. Akan tetapi, standar pembuktian yang digunakan pengadilan menuntut adanya bukti konkret mengenai penetrasi pasar dan tingkat pengenalan konsumen di Indonesia, bukan hanya bukti reputasi global. Di sinilah letak kelemahan utama penggugat, karena majelis menilai bukti yang diajukan belum cukup meyakinkan untuk membuktikan ketenaran merek LEGEND di Indonesia pada saat pendaftaran oleh tergugat dilakukan. Dengan demikian, dalil pengecualian melalui konsep merek terkenal tidak berhasil menundukkan kekuatan asas first-to-file.

Selain mengenai merek terkenal, Wahl Clipper juga mendalilkan bahwa pendaftaran merek LEGEND oleh Sandi Hakim dilakukan dengan itikad tidak baik. Menurut penggugat, tergugat memiliki motif oportunistik untuk menunggangi reputasi merek Wahl yang sudah dikenal luas di tingkat internasional. Namun, untuk membuktikan adanya itikad tidak baik, pengadilan menuntut adanya bukti yang lebih konkret, misalnya adanya hubungan bisnis sebelumnya antara para pihak, pola pendaftaran merek yang menyerupai strategi pembajakan merek, atau bukti adanya maksud untuk menghalangi pihak lain. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya motif buruk dari tergugat, sehingga dalil mengenai pendaftaran dengan itikad tidak baik pun tidak diterima.

Dengan demikian, putusan ini memperlihatkan bagaimana Pengadilan Niaga Jakarta Pusat cenderung menegakkan prinsip formalitas dari sistem pendaftaran merek yang berbasis first-to-file, kecuali terdapat bukti yang sangat kuat untuk membuktikan adanya pengecualian melalui status merek terkenal atau adanya itikad tidak baik. Putusan ini juga mencerminkan sikap kehati-hatian hakim dalam menilai bukti reputasi internasional, karena pengadilan menekankan perlunya bukti konkret mengenai pengakuan pasar domestik di Indonesia. Hal ini pada akhirnya menegaskan bahwa meskipun hukum merek di Indonesia telah mengakui perlindungan terhadap merek terkenal, mekanisme penerapannya tetap sangat bergantung pada kecukupan dan kualitas bukti yang diajukan di persidangan.

Perkara sengketa merek LEGEND tidak berhenti di tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Wahl Clipper Corporation mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung setelah gugatannya ditolak oleh pengadilan tingkat pertama. Menariknya, Mahkamah Agung dalam putusannya kemudian menilai secara berbeda pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Niaga. Jika pada tingkat pertama hakim cenderung menekankan aspek formal dari asas first-to-file, maka pada tingkat kasasi

Mahkamah Agung justru lebih memberi bobot terhadap pengecualian berupa perlindungan terhadap merek terkenal dan aspek itikad tidak baik dalam pendaftaran.

Mahkamah Agung menilai bahwa penegakan asas first-to-file tidak boleh dilakukan secara kaku apabila mengabaikan realitas bahwa merek Wahl LEGEND telah lama beredar dan dikenal luas, baik di tingkat internasional maupun di Indonesia. Dengan meninjau bukti tambahan berupa distribusi produk, kehadiran merek di pasar Indonesia, serta fakta reputasi global yang berimplikasi pada pengenalan konsumen domestik, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa merek Wahl memenuhi kriteria sebagai merek terkenal yang berhak memperoleh perlindungan meskipun belum terdaftar lebih dahulu. Pertimbangan ini menunjukkan pergeseran paradigma, dari sekadar formalisme administratif ke arah perlindungan substantif terhadap kepentingan pemilik merek yang telah memiliki reputasi nyata.

Selain itu, Mahkamah Agung juga lebih progresif dalam menilai unsur itikad tidak baik. Pendaftaran merek LEGEND oleh Sandi Hakim dipandang tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa merek tersebut sudah dikenal secara internasional. Artinya, ada dugaan kuat bahwa pendaftaran dilakukan bukan dengan tujuan murni berbisnis, melainkan untuk memanfaatkan reputasi yang sudah ada. Pendekatan ini menegaskan bahwa itikad buruk tidak harus selalu dibuktikan melalui hubungan langsung antar pihak atau pola pendaftaran berulang, melainkan dapat disimpulkan dari konteks objektif pendaftaran yang menyalahi etika berusaha.

Namun, perlu dicatat pula bahwa sikap Mahkamah Agung membuka ruang ketidakpastian baru. Standar pembuktian mengenai merek terkenal menjadi lebih lentur, dan hakim diberi kewenangan luas untuk menafsirkan reputasi internasional sebagai bukti ketenaran domestik. Hal ini bisa menimbulkan inkonsistensi dalam praktik, karena tidak semua perkara akan diputus dengan standar yang sama. Dengan kata lain, meskipun Mahkamah Agung memberi arah progresif, potensi disharmoni antar putusan tetap terbuka lebar.

Dari perspektif akademis, perbedaan hasil putusan antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung ini mencerminkan adanya tarik menarik antara asas kepastian hukum dan asas keadilan. Pengadilan Niaga lebih menekankan kepastian hukum melalui first-to-file, sementara Mahkamah Agung menekankan aspek keadilan dengan memberikan perlindungan kepada pemilik merek terkenal. Pertentangan ini menunjukkan bahwa hukum merek di Indonesia masih berada dalam tahap mencari keseimbangan ideal antara dua kepentingan tersebut.

Dengan demikian, analisis terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung memperkaya pemahaman bahwa penerapan asas first-to-file di Indonesia tidak bersifat mutlak. Mahkamah Agung melalui perkara ini menegaskan bahwa asas tersebut dapat dibatasi demi memberikan perlindungan pada merek terkenal dan mencegah praktik pendaftaran dengan itikad tidak baik. Putusan kasasi ini sekaligus menjadi preseden penting bahwa perlindungan hukum terhadap merek tidak semata-mata ditentukan oleh siapa yang lebih dahulu mendaftar, melainkan juga oleh substansi dan reputasi merek itu sendiri. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024 dengan tegas tidak mengadopsi prinsip first-to-use yang lazim di sistem common law. Alih-alih mengakui bahwa hak merek lahir dari penggunaan pertama, Mahkamah menegaskan kembali pola hukum merek Indonesia yang menempatkan pendaftaran sebagai sumber hak utama. Dengan kata lain, MA tidak menggeser tatanan normatif dari first-to-file ke first-to-use apa yang dilindungi adalah pendaftar yang sah, kecuali ada alasan pengecualian yang jelas diatur oleh undang-undang.

Perlindungan yang diberikan kepada Wahl Clipper Corporation dalam perkara ini bukanlah konsekuensi langsung dari penggunaan pertama merek di luar negeri. Keputusan MA berpijak pada dua hal: pertama, pengakuan bahwa merek “LEGEND” memenuhi kualifikasi sebagai merek terkenal; kedua, kesimpulan bahwa pendaftaran yang dilakukan oleh Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik. Dengan demikian kemenangan Wahl adalah hasil dari terpenuhinya unsur-unsur pengecualian terhadap perlindungan pendaftar pertama bukan pengakuan prinsip penggunaan pertama sebagai dasar hak merek.

MA menempatkan penggunaan dan reputasi internasional merek sebagai faktor pembantu dalam pengujian itikad, bukan sebagai sumber hak substantif. Ini berarti pemilik merek asing yang dapat menunjukkan keterkenalan memiliki jalur pembelaan—tetapi jalur itu bergantung pada pembuktian reputasi dan niat buruk pendaftar, bukan pada bukti penggunaan awal semata. Oleh karena itu, putusan ini lebih menyerupai aplikasi pengecualian normatif daripada revolusi prinsip hukum merek.

Namun perlu dikritik bahwa MA kurang memformulasikan kriteria objektif untuk menilai apa yang dimaksud dengan “merek terkenal” dan batasan-batasan itikad tidak baik dalam konteks internasionalisasi merek. Tanpa pedoman terukur, putusan yang pada intinya menegaskan kembali first-to-file tetapi membuka celah pengecualian, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum: pendaftar yang beritikad baik bisa saja menghadapi pembatalan berdasarkan standar reputasi atau niat yang interpretatif. Jadi, meskipun putusan ini tidak membalik asas first-to-file, ia sekaligus menuntut legislator dan yurisprudensi masa depan untuk merumuskan indikator yang lebih jelas agar perlindungan hukum menjadi dapat diprediksi.

Mengenai pertanyaan prosedural, dalam Hukum Acara Perdata umum (*Reglement op de Rechtsvordering/Rv* atau *Herzien Indonesisch Reglement/HIR*), putusan NO secara klasik memberikan hak kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan kembali (*re-filing*) di Pengadilan Tingkat Pertama setelah memperbaiki cacat formil yang menjadi dasar putusan NO. Hal ini karena putusan NO tidak menciptakan kekuatan hukum tetap (*inkracht*) atas pokok perkara (*ne bis in idem* tidak berlaku).

Namun, dalam konteks litigasi HKI, khususnya di Pengadilan Niaga, jalur yang ditempuh oleh Wahl Clipper Corporation (mengajukan Kasasi) adalah langkah yang lebih strategis dan tepat. Alasannya terletak pada sistem peradilan HKI yang bersifat khusus: Tidak Ada Banding: Perkara HKI tidak mengenal upaya hukum banding, melainkan langsung ke Kasasi. Kewenangan Self-Adjudication MA: Jika Penggugat mengajukan Kasasi atas putusan NO, dan MA menilai putusan NO itu salah karena eksepsi seharusnya ditolak, MA memiliki kewenangan untuk langsung mengadili pokok perkara. Ini secara efektif memotong waktu litigasi yang sangat panjang.

Oleh karena itu, apabila putusan NO didasarkan pada penolakan legal standing yang dirasa salah interpretasi hukum (seperti kasus merek terkenal ini), upaya Kasasi adalah tindakan yang seharusnya dilakukan. Upaya gugatan kembali akan membuang waktu dan berisiko kembali di-NO oleh hakim *judex facti* yang mungkin mempertahankan pandangan yang sama, sedangkan Kasasi menawarkan kesempatan agar MA sebagai *Judex Juris* memberikan interpretasi hukum yang benar dan sekaligus memutuskan perkara secara cepat.

Mahkamah Agung sebagai tujuan kasasi dalam sengketa HKI tidak sekadar merupakan pilihan prosedural; secara praktis ia berfungsi sebagai instrumen efisiensi litigasi ketika putusan NO didasarkan pada persoalan formal yang keliru. Dalam konteks ini, jalur kasasi bukan hanya soal mencari kemenangan substantif, tetapi juga soal menegakkan prinsip peradilan cepat (*speedy trial*) dan biaya ringan (*access to affordable justice*). Dengan memberi peluang bagi MA untuk menolak eksepsi teknis dan langsung mengadili pokok perkara, proses yang seharusnya memakan siklus litigasi panjang yang melibatkan pengulangan pemeriksaan di tingkat lawan dapat dipersingkat. Dari sudut kepentingan pemohon, ini mengurangi biaya materiil dan non-materiil (waktu, sumber daya, ketidakpastian bisnis) yang biasa menyertai upaya mengulang gugatan di forum pertama.

Keterkaitan ini menjadi lebih kuat apabila dipandang dari karakter *lex specialis* Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga dirancang sebagai forum spesialis yang mengutamakan penyelesaian sengketa commercial dan HKI secara cepat dan teknis: hakim dengan kompetensi khusus, prosedur yang bersifat ringkas, dan mekanisme yang mengakomodasi kebutuhan bisnis yang tidak bisa menunggu proses peradilan yang berlarut-larut. Dalam kerangka itu, mekanisme kasasi yang memungkinkan MA untuk bertindak sebagai *judex juris* menguji hukum dan sekaligus memutuskan pokok perkara sejalan dengan tujuan Pengadilan Niaga untuk memberikan keputusan yang cepat, final, dan dapat segera dilaksanakan oleh para pelaku pasar.

Namun demikian, hubungan antara peradilan cepat/biaya ringan dan penggunaan kasasi sebagai jalan pintas tidak bebas dari problematik. Pertama, percepatan penyelesaian melalui kasasi apabila dilakukan tanpa pengembangan kriteria objektif yang memadai berisiko mengorbankan kedalaman pembuktian faktual yang biasa dikembangkan di tingkat pengadilan pertama. MA, yang berposisi sebagai *judex juris*, menilai aspek hukum; jika aspek fakta yang sensitif tidak ditangani secara terukur, ada potensi kesalahan penilaian yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum jangka panjang. Kedua, meskipun kasasi mengurangi biaya litigasi dalam kasus tertentu, ketergantungan pada putusan MA untuk koreksi teknis bisa mendorong pencari keadilan memilih jalur kasasi secara strategis bukan semata-mata untuk menegakkan substansi hak yang pada gilirannya menimbulkan beban pada institusi MA dan dapat mengendurkan fungsi Pengadilan Niaga sebagai arena fact-finding.

untuk menyeimbangkan tujuan peradilan cepat dan biaya ringan dengan kebutuhan kepastian hukum, karakter *lex specialis* Pengadilan Niaga menuntut pendalaman norma substantif dan prosedural: misalnya, pembakuan indikator objektif untuk menilai “itikad tidak baik” dan kriteria pengakuan “merek terkenal”. Tanpa pedoman yang jelas, putusan MA yang memotong prosedur demi efisiensi dapat dipersepsikan sebagai solusi ad hoc bermanfaat pada kasus per kasus tetapi berbahaya bagi prediktabilitas hukum nasional.

Dengan demikian, pilihan strategis Wahl Clipper mengajukan kasasi idealnya dilihat sebagai respons rasional terhadap arsitektur peradilan HKI di Indonesia yang menghendaki cepat dan murah serta forum yang bersifat *lex specialis*. Namun, efektivitas strategi itu hanya memberi manfaat yang optimal apabila MA dan Pengadilan Niaga bersamaan membangun kriteria terukur yang menjaga keseimbangan antara efisiensi proses dan kedalaman pemeriksaan substantif agar peradilan cepat tidak berubah menjadi peradilan yang cepat namun tidak dapat diprediksi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas *first to file* dalam sistem hukum merek Indonesia memiliki batasan yang tegas melalui mekanisme pengecualian, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 532/Pdt.Sus-HKI/2024 terkait kasus merek LEGEND. Hakim menegaskan bahwa asas *first to file* tidak berlaku secara absolut apabila pendaftaran merek dilakukan tanpa itikad baik atau bertujuan untuk mengeksploitasi ketenaran pihak lain. Dalam perkara ini, ditemukan adanya kesamaan substansial dan indikasi *free-riding* terhadap reputasi merek asing yang sudah ada, sehingga ketentuan Pasal 21 ayat (3) mengenai itikad tidak baik menjadi dasar utama untuk menggugurkan perlindungan formal pendaftar pertama. Dengan demikian, putusan ini memperkuat prinsip bahwa hukum tidak memberikan perlindungan kepada pihak yang bertindak oportunistik, meskipun mereka telah memenuhi prosedur pendaftaran secara formal lebih awal.

Ucapan Terimakasih

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ilmiah ini yang berjudul "Pengecualian Asas First To File Terhadap Merek Terkenal: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 532/Pdt.Sus-Hki//2024."

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Wendi Wardhana dan Ibunda Erni Handayani, serta keluarga besar atas doa, dukungan moril maupun materil yang tiada henti. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Rimba Supriatna, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, masukan, dan arahnya selama proses penulisan artikel ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa jurnal ilmiah ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan artikel ilmiah selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Aridho, A., Damanik, D., Bungana, R., & Ibrahim, M. (2024). Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 265–275. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Ja>
- Asyhadie, Zaeni,. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2014
- Farah Zhafirah Putri Lubis dan R. Rahaditya, Implementasi Prinsip First to Use pada Pembatalan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 5, 2023

- Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya Saraswati dan R. Ibrahim, "Pembatalan Merek Karena Adanya Kesamaan Konotasi Dengan Merek Lain Yang Telah Terdaftar," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7 (2020)
- Ismail Rumadan, *Bad Faith's Criteria in the Famous Trademark Dispute Settlement That has an Element of Equality in Principle in the Court, Advances in Economics, Business and*
- Maemunah, M. H. N. (2025). Hak Cipta Atas Karya Digital: Kajian Yuridis terhadap Pembajakan Konten di Media Sosial. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 89–94. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.7618>
- Neisa Ines Tritanaya & Wiwin Yulianingsih, "Perbandingan Perlindungan Hukum Merek antara Prinsip First to File Hukum Indonesia dan Prinsip First to Use pada Hukum Australia," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 3 (Des 2022)
- Pasya, K., 1*, M., & Januarita, R. (2023). Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi. <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Reiza, M. N., & Wiwitan, T. (2025). Pengaruh Promosi Produk Halal terhadap Minat Beli Konsumen. <https://journals.sangkuriangpubliher.com/person>
- Sarah, A., Ibrahim, M. A., & Intan Nurrachmi. (2023). Analisis Streaming Film Gratis melalui Telegram berdasarkan Fikih Muamalah dan UU Hak Cipta. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 9–16. <https://doi.org/10.29313/jrps.v2i1.1807>
- Saraswati, Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya, and R. Ibrahim. "Pembatalan Merek Karena Adanya Kesamaan Konotasi Dengan Merek Lain Yang Telah Terdaftar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7 (2020)
- Satriani, A., Permatasari, A. N., & Firmansyah. (2022). *Jurnal Muslim Menghadapi Pandemi Covid-19 : Sebuah Antologi*. CV. Simbiosis Rekatama Media.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Yanto, Oksidelfa. "Tinjauan Yuridis UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek: Sisi Lain Kelemahan Sistem First To File Dalam Perlindungan Hukum Atas Merek Sebagai Bagian Dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)." *ADIL: Jurnal Hukum* 3.1 (2012)
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012).