

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PRINSIP *FIRST TO USE* DALAM PERLINDUNGAN MEREK TERDAFTAR DI INDONESIA

SUSI MARLINDA MANURUNG

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti
kiki_manroe@yahoo.co.id.

Abstract: *Trademark protection in Indonesia currently applies the first to file principle as stipulated in Article 3 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. However, in practice, the application of the first-to-file principle has not been able to provide legal certainty for trademark owners. As a result, several countries have adopted the first-to-use principle in their trademark protection systems. Although Law Number 20 of 2016 does not explicitly regulate the first-to-use principle, several provisions within the law reflect elements of this principle, including Article 21 paragraph (1), Article 21 paragraph (3), and Article 78 paragraph (1). The application of the first-to-use principle can also be observed in several court decisions in which judges consider the first use of a mark when determining trademark ownership. On the other hand, there are also court decisions that remain consistent with the first to file principle as mandated by the law. This research is a normative legal study analyzed using a qualitative method. The study employs the theory of legal certainty and the theory of legal systems. It concludes that the implementation of the first to use principle in Indonesia is still highly abstract and therefore does not yet reflect legal certainty for trademark owners.*

Keywords: *Trademark, Legal Certainty, First to Use.*

Abstrak: Perlindungan merek di Indonesia saat ini menerapkan prinsip First to File yang mana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun dalam praktiknya penerapan prinsip First to File masih belum bisa memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek oleh karena itu beberapa negara justru menerapkan prinsip First to Use dalam perlindungan merek. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur secara eksplisit penerapan prinsip First to Use namun terdapat beberapa ketentuan yang mengadopsi prinsip First to Use diantaranya Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (3), dan Pasal 78 ayat (1). Penerapan prinsip First to Use juga dapat dilihat dari beberapa putusan hakim yang masih mempertimbangkan penggunaan pertama dalam menentukan kepemilikan merek namun disisi lain terdapat pula putusan hakim yang tetap mempertibangkan prinsip First to File sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dianalisis menggunakan metode kualitatif. Penelitian dikaji dengan teori kepastian hukum dan teori sistem hukum. Penerpan prinsip First to Use di Indonesia dinilai masih sangat abstrak sehingga belum mencerminkan kepastian hukum bagi pemilik merek.

Kata Kunci: Merek, Kepastian Hukum, First to Use.

A. Pendahuluan

Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia mengalami akselerasi yang signifikan setelah era globalisasi dan keterbukaan pasar memaksa negara untuk menyesuaikan perangkat hukum nasional dengan standar internasional. Ratifikasi berbagai perjanjian internasional, seperti *Paris Convention* dan *Berne Convention*, serta keanggotaan Indonesia dalam WTO TRIPS, mendorong reformasi fundamental terhadap berbagai undang-undang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa HKI bukan lagi sekadar mekanisme pengakuan atas hasil kreativitas,

melainkan juga menjadi bagian dari strategi hukum dan ekonomi untuk meningkatkan daya saing nasional, menarik investasi asing, mendorong inovasi industri, dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Perkembangan ekonomi Indonesia sejak era industrialisasi hingga integrasi dalam perdagangan global menunjukkan bahwa perlindungan merek memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika aktivitas perdagangan semakin meningkat dan pasar domestik menjadi lebih kompetitif, pelaku usaha membutuhkan identitas dagang yang mampu membedakan produk mereka dari pesaing, sehingga merek menjadi instrumen penting untuk membangun reputasi, menarik kepercayaan konsumen, dan memperluas pangsa pasar. Globalisasi dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional seperti WTO TRIPS, Paris Convention, serta Madrid Protocol semakin memperkuat urgensi harmonisasi sistem perlindungan merek agar sejalan dengan standar internasional, sekaligus memberikan kepastian hukum kepada investor asing maupun pelaku industri dalam negeri.

Merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pembeda suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa sejenis lainnya, melainkan juga menjadi instrumen penting bagi konsumen dalam menentukan pilihan serta membangun kepercayaan terhadap kualitas produk. (Rachmad Usman, 2003). Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut prinsip *first to file*, yaitu pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan memperoleh hak eksklusif atas merek tersebut, sepanjang memenuhi syarat substantif. Prinsip ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum yang objektif karena didasarkan pada data administrasi pendaftaran. Penerapan prinsip ini bertujuan memberikan kepastian hukum secara objektif, karena hak atas merek ditentukan berdasarkan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, bukan pada siapa yang lebih dahulu menggunakan merek di lapangan (Yahya Harahap, 2019). Dengan demikian, sistem ini mengedepankan pendekatan administratif, yang relatif lebih sederhana dan mudah dibuktikan dibandingkan dengan sistem *first to use* (David I. Bainbridge, 2016). Namun, prinsip *first to file* juga memiliki sisi problematis. Di satu sisi, prinsip ini sejalan dengan kebutuhan kepastian hukum yang menjadi ciri khas sistem hukum civil law, termasuk Indonesia. Di sisi lain, prinsip ini berpotensi membuka celah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang beritikad buruk (Ahmad M. Ramli, 2010). Sering kali ditemukan praktik *trademark squatting* atau *bad faith registration*, dimana suatu pihak dengan cepat mendaftarkan merek yang sebenarnya sudah dikenal atau digunakan terlebih dahulu oleh pihak lain, dengan tujuan menguasai hak atas merek tersebut secara formal. Kondisi ini menimbulkan konflik antara aspek kepastian hukum dengan keadilan substantif, khususnya bagi pelaku usaha yang secara nyata telah mengembangkan reputasi suatu merek namun terlambat dalam mendaftarkannya. Oleh karena itu, penerapan prinsip *first to file* dalam hukum merek Indonesia masih menyisakan ruang perdebatan, terutama ketika harus diseimbangkan dengan prinsip *first to use* yang lebih menekankan perlindungan pada penggunaan nyata di masyarakat (*WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, 2004*).

Meskipun prinsip *first to file* memberikan kepastian hukum yang tegas, dalam praktiknya sering menimbulkan permasalahan ketika terdapat pihak yang terlebih dahulu menggunakan (*first to use*) suatu merek di lapangan, namun tidak segera mendaftarkannya. Apabila kemudian pihak lain mendaftarkan merek yang sama atau serupa, maka secara hukum pihak pendaftar pertama akan memperoleh hak eksklusif, sementara pihak yang lebih dahulu menggunakan tetapi terlambat mendaftar justru kehilangan hak atas mereknya (Yahya Harahap, 2016). Kondisi ini menimbulkan potensi ketidakadilan karena penggunaan nyata merek yang sudah dikenal masyarakat tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya (Abdul Bari Azed, 2012). Fenomena tersebut juga membuka peluang

adanya praktik pendaftaran dengan itikad tidak baik (*bad faith registration*), yaitu ketika seseorang secara sengaja mendaftarkan merek yang sudah populer atau digunakan pihak lain dengan maksud untuk menguasai hak hukum atau bahkan memaksa pihak pemilik asli agar membeli kembali mereknya (Ahmad M Ramli, 2010). Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sebenarnya telah mengantisipasi praktik demikian melalui ketentuan Pasal 21 ayat (3), yang memberikan dasar hukum penolakan pendaftaran apabila permohonan diajukan dengan itikad tidak baik. Akan tetapi, norma tersebut masih menimbulkan perdebatan karena tidak memberikan kriteria yang jelas mengenai indikator penggunaan terlebih dahulu yang dapat dijadikan dasar pembatalan pendaftaran merek (Rachmadi Usman, 2003). Beberapa putusan pengadilan niaga menunjukkan adanya kecenderungan hakim mempertimbangkan penggunaan nyata merek sebagai bukti adanya itikad buruk dari pendaftar yang belakangan. Namun, di sisi lain, terdapat pula putusan yang secara kaku hanya berpegang pada asas *first to file* tanpa memberikan perlindungan terhadap pihak yang terlebih dahulu menggunakan merek. Inkonsistensi ini menegaskan adanya ketegangan normatif antara kepastian hukum yang ditawarkan oleh prinsip *first to file* dan rasa keadilan substantif yang terkandung dalam prinsip *first to use* (*Cases and Materials on Intellectual Property Law*, Geneva: WIPO, 2018).

Salah satu putusan pengadilan yang mengedepankan prinsip *first to use* adalah putusan pengadilan Nomor 45/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. tentang sengketa merek "Kopi Timbangan Gantung" antara PT Gimase Setia Sejahtera, pemilik dan pengguna merek "Timbangan Gantung" sejak tahun 1977 (Penggugat) dan Hafizul Haq, pendaftar merek "Kopi Bubuk Timbangan Gantung Cap & Gambar" dengan nomor IDM000778503 (Tergugat) yang pada pokoknya Penggugat menggugat pembatalan merek Tergugat karena dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat yang telah lebih dahulu digunakan. Penggugat menilai pendaftaran oleh Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik (*bad faith*). Dalam kasus ini hakim menilai bahwa merek yang Penggugat merupakan pengguna merek "Timbangan Gantung" sejak lama dan telah dikenal masyarakat oleh karena itu Pendaftaran oleh Tergugat dinilai bertentangan dengan prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selanjutnya terdapat putusan yang mengedepankan prinsip *first to file* adalah putusan Pengadilan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2012 tentang sengketa merek "Polo" antara Mohindar HB, pemilik merek "Polo" (Penggugat) dan PT Polo Ralph Lauren Indonesia dan PT Mangala Putra Perkasa pemilik merek "Polo by Ralph Lauren" (Tergugat) yang pada pokoknya Penggugat pernah tercatat sebagai pemegang merek "Ralph Lauren" di Indonesia. Tergugat merupakan pengguna merek "Polo" tersebut sejak tahun 1986 secara terus-menerus, sehingga merasa sebagai pemilik yang sah berdasarkan prinsip *first to use*. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut adalah menegaskan bahwa sistem hukum merek di Indonesia menganut asas *first to file*, sehingga pihak yang pertama kali mendaftarkan merek berhak atas perlindungan, meskipun ada klaim penggunaan sebelumnya dari pihak asing. Sehingga tergugat berhak atas kepemilikan merek "Polo" tersebut. Pengaturan mengenai itikad baik dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi instrumen normatif yang diharapkan mampu menyeimbangkan penerapan prinsip *first to file* dengan perlindungan terhadap pihak yang telah lebih dahulu menggunakan merek. Norma ini menegaskan bahwa permohonan pendaftaran dapat ditolak apabila diajukan dengan maksud meniru atau mengambil keuntungan dari reputasi pihak lain yang telah lebih dahulu menggunakan merek tersebut (Abdul Bari Azed, 2012). Dengan demikian, keberadaan konsep itikad baik berfungsi sebagai filter terhadap praktik pendaftaran yang bersifat oportunistik. Namun, permasalahan muncul karena Undang-Undang tidak memberikan definisi yang jelas mengenai parameter itikad baik maupun kriteria objektif

yang dapat digunakan untuk menilai ada atau tidaknya itikad buruk (Rachmadi Usman, 2003). Akibatnya, pembuktian dalam perkara merek sering kali bergantung pada penafsiran hakim, yang bisa berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya (Yahya Harahap, 2016). Negara-negara dengan tradisi *common law* seperti Amerika Serikat cenderung memberikan bobot lebih besar terhadap prinsip *first to use* sebagai bentuk perlindungan terhadap pemakai pertama (Thomas McCarthy, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat adanya kesenjangan (*gap*) antara norma hukum yang tertulis dan praktik penerapannya di lapangan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menempatkan prinsip *first to file* sebagai dasar perlindungan hukum merek di Indonesia. Namun, praktik peradilan menunjukkan adanya inkonsistensi dalam menafsirkan dan menerapkan prinsip tersebut, terutama ketika dihadapkan dengan fakta bahwa suatu merek telah lebih dahulu digunakan oleh pihak lain. Beberapa putusan mengakomodasi prinsip *first to use* melalui pertimbangan itikad baik, sementara putusan lainnya lebih menekankan aspek formal pendaftaran. Inkonsistensi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap efektivitas sistem perlindungan merek di Indonesia (Rachmadi Usman, 2003). Dengan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu: Bagaimana pengaturan prinsip *first to file* dan *first to use* dalam sistem perlindungan merek di Indonesia? Bagaimana kepastian hukum terhadap prinsip *First to Use* dalam perlindungan merek terdaftar di Indonesia?

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini bersifat normatif, dengan memanfaatkan data sekunder yang dikumpulkan dari sumber-sumber hukum seperti undang-undang dan putusan pengadilan pada suatu peristiwa tertentu, yang dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam konteks hukum yang berlaku dan dampaknya terhadap keadilan sosial di masyarakat. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang lingkup objek kajiannya meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan (*in abstracto*) pada suatu peristiwa tertentu (*in concreto*) (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan bertolak dari kaidah-kaidah umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang merek, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Merek, serta prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan prinsip *First to Use*, untuk kemudian diturunkan dan diterapkan pada permasalahan hukum yang bersifat khusus. Melalui pendekatan deduktif ini, kesimpulan diperoleh dengan merumuskan implikasi hukum dari norma-norma yang berlaku guna menjelaskan secara jelas kedudukan dan penerapan prinsip *First to Use* dalam sistem perlindungan merek di Indonesia. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesa atau teori (Sugiyono, 2009).

C. Hasil dan Pembahasan

Prinsip *first to file* dalam sistem perlindungan merek di Indonesia merupakan prinsip utama yang digunakan dalam perlindungan merek. Merek merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki fungsi utama sebagai pembeda antara barang dan/atau jasa milik seseorang atau badan hukum dengan milik pihak lain (Rachmadi Usman, 2017). Sistem hukum merek di Indonesia menganut prinsip pendaftaran konstitutif, yang berarti hak atas merek baru timbul setelah dilakukan pendaftaran resmi (Budi Agus Riswadi, 2017). Prinsip ini dikenal sebagai prinsip *first to file*, yakni hak atas merek

diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran, bukan kepada pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan (Tim Lindsey & Simon Butt, 2011). Pemilihan prinsip *first to file* didasarkan pada pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan pembuktian dalam penegakan hak atas merek. Prinsip ini tercermin jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjadi dasar hukum utama perlindungan merek di Indonesia.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi dasar utama penerapan prinsip *first to file* yaitu Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendaftaran merupakan syarat konstitutif bagi timbulnya hak merek. Artinya, tanpa pendaftaran, seseorang tidak dapat menuntut perlindungan hukum atas merek yang digunakannya, meskipun telah digunakan terlebih dahulu di pasar. Selain itu, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan “Merek Terdaftar” sebagai merek yang telah mendapatkan sertifikat pendaftaran dari Menteri Hukum Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal ini mempertegas bahwa hak eksklusif baru melekat setelah prosedur pendaftaran selesai dan diterbitkan sertifikatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hardi Nurcahyo selaku analis hukum ahli pertama pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengimpretasikan prinsip *first to file* sebagai prinsip yang bertujuan untuk menghormati pemohon pendaftaran merek yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek serta memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar guna melindungi eksklusifitas dari merek terdaftar tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan penolakan terhadap permohonan pendaftaran merek yang dapat memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga mencegah adanya merek yang sama dimiliki oleh pihak yang berbeda untuk mencegah ternyadinya *likelihood of confusion* terhadap asal usul produk barang dan/atau jasa (Wawancara, 2025). Lebih lanjut Bapak Rizky Aditiya Pratama selaku analis kekayaan intelektual ahli pertama pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyampaikan bahwa Prinsip *first to file* dapat diartikan bahwa siapa yang mendaftarkan merek yang pertama kali di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka pemohon tersebutlah yang akan dianggap sebagai pemilik atas hak merek tersebut (kecuali jika merek tersebut diajukan atas dasar iktidak tidak baik atau meniru merek terkenal). Hak eksklusif atas merek baru akan timbul ketika merek tersebut terdaftar. Hak eksklusif yang bersifat monopoli ini adalah hak yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek untuk menggunakan sendiri, mengizinkan orang lain dan/atau melarang pihak lain untuk menggunakan merek dimaksud (Wawancara, 2025).

Dalam praktik administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, apabila terdapat dua atau lebih permohonan pendaftaran atas merek yang sama atau mirip, maka yang diutamakan adalah permohonan dengan tanggal pengajuan lebih awal. Dengan demikian, siapa yang terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan diakui secara hukum sebagai pemilik sah merek tersebut, meskipun pihak lain sudah lebih dulu menggunakannya secara komersial. Hal ini juga berlaku dalam proses keberatan dan pemeriksaan substantif oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Apabila ditemukan merek yang sama atau mirip dengan merek yang sudah diajukan lebih dahulu, maka permohonan yang datang kemudian akan ditolak. Salah satu konsekuensi sistem *first to file* adalah bahwa pengguna pertama yang belum mendaftarkan mereknya tidak memiliki perlindungan hukum eksklusif (Budi Santoso, 2020). Apabila pihak lain mendaftarkan merek tersebut lebih dulu dan memperoleh

sertifikat, maka pengguna awal tidak dapat mencegah penggunaannya bahkan bisa dianggap melanggar hak merek terdaftar. Hal ini ditegaskan dengan adanya kasus merek “POLO” yang mana menegaskan Indonesia menganut sistem pendaftaran konstitutif, di mana hak merek lahir dari pendaftaran pertama kali, bukan dari penggunaan atau reputasi internasional. Putusan ini menegaskan supremasi prinsip *first to file* dan menunjukkan bahwa pengadilan lebih menekankan kepastian hukum administratif dibandingkan keadilan substantif bagi merek terkenal. Dalam kasus ini Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa:

1. Hak atas merek diperoleh dari pendaftaran, bukan dari penggunaan;
2. Tidak terbukti bahwa pendaftaran oleh pihak Indonesia dilakukan dengan itikad tidak baik;
3. Pihak Ralph Lauren tidak memiliki hak prioritas di Indonesia, karena tidak pernah mendaftarkan mereknya di sini sebelum 1977.

Dengan demikian, Mahkamah Agung menegakkan prinsip *first to file* secara ketat dan formalistik. Dalam kasus merek POLO tersebut Mahkamah Agung menilai bahwa karena pendaftaran dilakukan jauh sebelum Ralph Lauren beroperasi di Indonesia, maka tidak dapat disimpulkan adanya niat buruk (*bad faith*). Ini menunjukkan bahwa dalam sistem Indonesia, unsur waktu sangat menentukan penilaian itikad baik, sehingga pendaftar pertama hampir selalu dilindungi hukum. Kasus merek POLO juga menunjukan keterbatasan implementasi perlindungan *well-known mark* di Indonesia. Meskipun secara normatif diakui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, penegakan praktisnya masih bergantung pada pembuktian reputasi lokal, bukan reputasi global. Kasus merek POLO melibatkan dua pihak utama yaitu Mohindar H.B. selaku Penggugat yang mengklaim sebagai pemilik sah merek POLO BY RALPH LAUREN dan logo bergambar penunggang kuda, pihak berikutnya yaitu PT Manggala Putra Perkasa sebagai Tergugat yang merupakan perusahaan lokal yang telah mendaftarkan berbagai merek dengan unsur “POLO” dan “RALPH LAUREN” di Indonesia. Dengan turut tergugat yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.

Sengketa berawal ketika Tergugat memiliki sejumlah pendaftaran merek, antara lain:

1. POLO dan Logo Penunggang Kuda (IDM000099368, 2006);
2. R.L.P.C. POLO (IDM000274575, 2010);
3. NAVY POLO RALPH LAUREN (IDM000031864, 2015); dan
4. Serta beberapa merek serupa lainnya untuk kelas 25 (pakaian).

Sementara itu, Penggugat mengklaim bahwa dirinya adalah pemegang sah merek POLO BY RALPH LAUREN, yang sudah digunakan sejak tahun 1986 dan telah dikenal luas di dunia internasional. Namun, di Indonesia, merek tersebut tidak terdaftar aktif atau diperpanjang dalam daftar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dalil yang digunakan oleh Mohidar H.B. selaku Penggugat diantaranya yaitu:

1. Penggugat adalah pemilik sah merek “POLO BY RALPH LAUREN dan logo penunggang kuda”, yang telah terdaftar di Indonesia sejak 1986 (No. 173934);
2. Merek yang didaftarkan oleh Tergugat meniru dan menyerupai merek miliknya;
3. Pendaftaran dilakukan dengan itikad tidak baik, karena Tergugat mengetahui bahwa merek POLO BY RALPH LAUREN telah dikenal secara internasional;
4. Pendaftaran tersebut bertentangan dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa permohonan merek ditolak apabila diajukan dengan itikad buruk;

5. Oleh karena itu, Penggugat meminta agar pendaftaran merek milik Tergugat dibatalkan dan hak atas merek POLO BY RALPH LAUREN diakui sebagai milik sahnyanya.

Jawaban dari PT Manggala Putra Perkasa selaku Tergugat diantaranya yaitu:

1. Penggugat tidak memiliki legal standing, karena merek yang diklaim tidak lagi terdaftar aktif di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
2. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek diperoleh setelah pendaftaran, bukan dari penggunaan;
3. Tergugat telah mendaftarkan merek-merek tersebut secara sah dan memperoleh sertifikat resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
4. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat beritikad tidak baik atau meniru merek pihak lain.

Pertimbangan Hakim dalam kasus merek POLO ini adalah sebagai berikut:

1. Merek-merek milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dan keseluruhan dengan merek milik Penggugat;
2. Pendaftaran merek Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik karena dilakukan dengan pengetahuan penuh atas keberadaan dan ketenaran merek Penggugat;
3. Pendaftaran tersebut berpotensi menyesatkan masyarakat dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat;
4. Oleh karena itu, pendaftaran merek-merek tersebut tidak berhak mendapat perlindungan hukum dan harus dibatalkan serta dicoret dari Daftar Umum Merek. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memutuskan perkara merek POLO tersebut sebagai berikut:
1. Menolak seluruh eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat (Mohindar H.B.) sebagai pendaftar pertama dan pemilik sah merek POLO BY RALPH LAUREN;
4. Menyatakan Tergugat beritikad tidak baik dalam pendaftaran merek;
5. Membatalkan seluruh pendaftaran merek milik Tergugat (enam merek dalam kelas 25);
6. Memerintahkan Direktorat jenderal Kekayaan Intelektual untuk mencoret seluruh merek tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 1.490.000.

Dalam kasus ini Majelis hakim juga menilai bahwa Tergugat telah mengetahui keberadaan dan reputasi merek Penggugat, namun tetap mendaftarkan merek dengan unsur dan logo yang sama. Hal ini menunjukkan itikad tidak baik, yaitu niat membonceng ketenaran merek orang lain untuk kepentingan komersial sendiri. Dengan demikian, meskipun sistem Indonesia *first to file*, pendaftaran tidak otomatis sah apabila dilakukan tanpa kejujuran. Selanjutnya Majelis hakim menelusuri riwayat pendaftaran merek “POLO BY RALPH LAUREN” dan menemukan bahwa:

1. Merek tersebut telah terdaftar terlebih dahulu atas nama pihak yang sah (Jon Whiteley, kemudian dialihkan ke Mohindar H.B.),
2. Sementara merek-merek milik Tergugat memiliki tanggal pendaftaran lebih baru dan unsur yang identik atau mirip.

Dengan demikian, berdasarkan prinsip *first to file*, hakim memutuskan bahwa Penggugat adalah pendaftar pertama yang sah, dan Tergugat tidak dapat memperoleh hak atas merek-merek yang ditiru.

Kasus POLO menggambarkan dengan jelas penerapan prinsip *first to file* dalam

praktik hukum merek di Indonesia. Dalam perkara ini, kepemilikan dan perlindungan merek tidak ditentukan oleh penggunaan pertama, reputasi global, atau pengakuan internasional, melainkan oleh pendaftaran resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hakim menekankan bahwa pihak yang lebih dulu mendaftarkan merek adalah pemilik sah yang memperoleh perlindungan hukum eksklusif. Artinya, penggunaan lebih dahulu tanpa pendaftaran tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut hak atas merek, sekalipun merek tersebut sudah dikenal di pasar global. Putusan ini menunjukkan bahwa Indonesia mengutamakan kepastian hukum administratif dibandingkan keadilan substantif berbasis reputasi atau penggunaan. Dengan kata lain, sistem hukum merek Indonesia bersifat konstitutif, bukan deklaratif. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara formal menganut prinsip *first to file*. Namun, dalam praktik dan beberapa putusan pengadilan, prinsip *first to use* dikenal dan diakui secara terbatas, terutama untuk melindungi pihak yang lebih dulu menggunakan merek dengan itikad baik atau pemilik merek terkenal yang belum sempat mendaftarkan mereknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak secara eksplisit menyebut prinsip *first to use*, beberapa ketentuan secara implisit membuka ruang penerapannya, antara lain yaitu pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa Permohonan pendaftaran Merek ditolak apabila Merek diajukan oleh pihak yang beritikad tidak baik. Ketentuan ini berarti, meskipun seseorang lebih dulu mendaftarkan merek, jika terbukti bahwa ia meniru merek yang telah digunakan oleh pihak lain sebelumnya, maka permohonannya dapat ditolak. Ketentuan tersebut merupakan manifestasi prinsip *first to use* dalam konteks penolakan terhadap pendaftaran dengan itikad buruk. Ketentuan selanjutnya adalah pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Pemilik Merek terkenal dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap Merek yang telah didaftarkan atas dasar persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal miliknya. Ketentuan Pasal tersebut juga membuka ruang bagi prinsip *first to use*, karena merek terkenal yang belum terdaftar tetap dapat menuntut perlindungan hukum.

Meskipun secara doktrinal Indonesia menganut *first to file*, penerapan prinsip *first to use* muncul melalui interpretasi hukum dan yurisprudensi. Secara normatif, hal ini sejalan dengan asas itikad baik yang merupakan fondasi moral hukum merek, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pihak yang dengan sengaja meniru merek yang telah digunakan orang lain sebelumnya tidak dapat berlindung di balik prinsip *first to file*, karena pendaftarannya tidak beritikad baik (Rahmi Jended, 2015). Asas keadilan dan perlindungan reputasi Prinsip *first to use* diakui sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif bagi pelaku usaha yang telah menggunakan dan membangun reputasi merek lebih dulu. Dalam konteks ini, hukum Indonesia mulai bergeser dari pendekatan formalistik menuju pendekatan keadilan berbasis reputasi dan penggunaan nyata. Asas keseimbangan yaitu Penerapan *first to use* secara terbatas tidak menghapus prinsip *first to file*, tetapi menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum administratif dan perlindungan keadilan substantif.

Dalam penerapannya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dapat menolak pendaftaran merek oleh pihak yang beritikad tidak baik, apabila terbukti bahwa pihak tersebut meniru merek yang telah digunakan lebih dahulu oleh pihak lain. Pengguna pertama yang beritikad baik berhak mendapatkan perlindungan

walaupun belum mendaftarkan mereknya, sepanjang dapat membuktikan beberapa hal yaitu:

1. Adanya penggunaan merek secara nyata di pasar;
2. Bahwa merek tersebut telah dikenal luas oleh konsumen, dan
3. Bahwa pendaftar baru memiliki niat menjiplak atau mengambil keuntungan.

Pemilik merek yang telah menggunakan merek secara nyata tetapi belum mendaftarkannya dapat menggugat pendaftar pertama jika pendaftaran tersebut dilakukan dengan itikad buruk. Mekanisme ini memberi perlindungan hukum terhadap pengguna awal dan berfungsi sebagai koreksi terhadap penerapan *first to file* yang kaku. Salah satu kasus yang mengedepankan prinsip *first to use* dibandingkan prinsip *first to file* di Indonesia adalah kasus merek “Timbangan Gantung” antara PT. GIMASE SETIA SEJAHTERA VS HAFIZUL HAQ. Kasus ini diajukan oleh PT. Gimase Setia Sejahtera sebagai Penggugat terhadap Hafizul Haq sebagai Tergugat, serta Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai Turut Tergugat. Sengketa bermula ketika Tergugat mendaftarkan merek “Timbangan Gantung + Logo” pada tanggal 14 Agustus 2017 dan memperoleh Sertifikat Merek No. IDM000778503. Sementara itu, Penggugat dan keluarganya telah menggunakan merek “Kopi Timbangan Gantung” sejak tahun 1962, bahkan telah menjalankan usaha secara turun-temurun dan memiliki berbagai izin resmi, seperti izin industri, SIUP, sertifikat SNI, halal MUI, hingga PIRT.

Penggugat kemudian mengajukan gugatan pembatalan merek pada 24 Mei 2022 dengan alasan bahwa:

1. Tergugat mendaftarkan merek yang telah digunakan lebih dulu oleh Penggugat, dan
2. Pendaftaran dilakukan dengan itikad tidak baik, dengan maksud memanfaatkan reputasi merek yang telah dikenal masyarakat.

Dasar hukum yang digunakan dalam kasus tersebut adalah

1. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar (*first to file*). Ini menjadi pijakan sistem hukum merek Indonesia yang konstitutif.
2. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Permohonan pendaftaran merek ditolak apabila diajukan oleh pihak yang beritikad tidak baik. Ketentuan ini membuka ruang penerapan prinsip *first to use* untuk melindungi pengguna awal.
3. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan pembatalan atas merek yang terdaftar jika terbukti memiliki persamaan pokok atau keseluruhan yang memperluas perlindungan terhadap pihak yang telah menggunakan merek secara luas.
4. Paris Convention (Pasal 6bis) dan TRIPS Agreement (Pasal 16) Keduanya mengharuskan negara anggota melindungi merek terkenal meskipun belum terdaftar.

Penggugat dalam hal ini PT Gimase Setia Sejahtera mendalilkan beberapa poin yaitu:

1. Mengklaim sebagai pemilik asli dan pengguna pertama merek “Kopi Timbangan Gantung” sejak 1962;
2. Menyatakan bahwa merek telah digunakan secara terus-menerus, bahkan jauh sebelum tergugat mendaftarkan;
3. Menuduh Tergugat beritikad tidak baik, karena mengetahui merek itu sudah lama digunakan di Sumatera Barat namun tetap mendaftarkannya untuk tujuan komersial;
4. Memohon agar sertifikat merek milik Tergugat dibatalkan karena melanggar prinsip kejujuran dan itikad baik.

Sedangkan Tergugat dalam hal ini Hafizul Haq mendalilkan beberapa poin yaitu:

1. Mengklaim sebagai pemilik sah berdasarkan sistem *first to file*;
2. Menyatakan bahwa pendaftarannya dilakukan secara resmi dan sah di DJKI, tanpa keberatan dari pihak lain selama masa pengumuman;
3. Menganggap tidak ada bukti yang menunjukkan pendaftaran dilakukan dengan niat meniru;
4. Menyertakan bukti komunikasi dari pihak penggugat yang disebut sebagai pengakuan atas kepemilikan merek.

Pertimbangan hakim dalam kasus merek “timbangan gantung” tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Penggugat terbukti telah menggunakan merek “Timbangan Gantung” sejak 1962 dan memiliki bukti-bukti kuat berupa surat izin, sertifikat halal, SNI, dan dokumen usaha;
2. Tergugat terbukti mengetahui adanya penggunaan merek tersebut oleh Penggugat, namun tetap mendaftarkannya atas nama pribadi;
3. Tindakan Tergugat dikategorikan sebagai pendaftaran dengan itikad tidak baik, yang bertentangan dengan Pasal 21 ayat (3) UU Merek;
4. Oleh karena itu, meskipun Tergugat secara formal adalah pendaftar pertama (*first to file*), haknya dapat dibatalkan karena melanggar prinsip itikad baik dan mengabaikan penggunaan pertama oleh pihak lain (*first to use*).

Dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah merek “Timbangan Gantung” di Indonesia;
4. Menyatakan bahwa pendaftaran merek “Timbangan Gantung + Logo” oleh Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik;
5. Membatalkan sertifikat merek No. IDM000778503 milik Tergugat dan memerintahkan DJKI untuk mencoretnya dari Daftar Umum Merek;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp3.990.000,00.

Dari putusan kasus “Timbangan Gantung” tersebut terlihat bahwa Hakim tidak hanya menilai aspek formal pendaftaran, tetapi juga mempertimbangkan penggunaan nyata dan historis merek di masyarakat. Pendaftaran merek dengan itikad buruk tidak dapat dilindungi hukum, sekalipun memenuhi prinsip *first to file* yang secara formal diatur dalam sistem hukum merek Indonesia. Pengguna pertama yang dapat membuktikan penggunaan berkelanjutan, reputasi, dan itikad baik berhak atas pengakuan hukum atas mereknya. Dengan demikian, prinsip *first to use* diterapkan sebagai koreksi terhadap kelemahan sistem *first to file*. Hakim mengedepankan keadilan substantif (*fairness*) daripada kepastian administratif (*formal legality*). Pada dasarnya Sistem hukum merek Indonesia secara normatif menganut prinsip *first to file*, tetapi praktik peradilan telah mengakui eksistensi prinsip *first to use*. Penerapan *first to use* dilakukan dalam konteks perlindungan terhadap pengguna awal yang beritikad baik dan pembatalan pendaftaran beritikad buruk. Pengadilan menilai bahwa penggunaan jangka panjang, bukti reputasi, dan kontinuitas usaha lebih kuat daripada sekadar pendaftaran formal. Putusan ini memperkuat arah hukum merek Indonesia yang tidak hanya menegakkan kepastian hukum administratif, tetapi juga keadilan substantif. Kasus *Timbangan Gantung* menjadi bukti konkret bahwa prinsip *first to use* semakin eksis dan diakui dalam praktik hukum merek nasional.

Eksistensi penerapan prinsip *first to use* memberikan pertanyaan lebih lanjut terhadap perbandingan antara kedua prinsip tersebut yaitu:

Aspek	<i>First to File</i>	<i>First to Use</i>
Negara Penganut	Algeria, Anguilla, Argentina, Austria, Belarus, Belize, Benelux, Bolivia, Botswana, Brazil, Chile, China, Colombia, Croatia, Curacao, Czech Republic, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Estonia, European Union, Finland, France, Germany, Greece, Guatemala, Hungary, Indonesia, Iran, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lithuania, Mexico, Moldova, Montenegro, Nicaragua, Nigeria, Norway, Peru, Philippines, Poland, Qatar, Romania, Russian Federation, Slovenia, South Korea, Spain, Syria, Taiwan, Uganda, Ukraine, United Kingdom, Venezuela, Vietnam, and Zambia.	Aruba, Australia, Brunei Darussalam, Canada, Costa Rica, Cyprus, Denmark, Fiji, Hong Kong, Iceland, India, Ireland, Israel, Jersey, Kenya, Lebanon, Malawi, Malaysia, Malta, New Zealand, Papua New Guinea, Puerto Rico, Samoa, Singapore, South Africa, Swaziland, Trinidad & Tobago, United States, Uruguay, and Zimbabwe.
Sumber Hak	Konstitutif dari pendaftaran resmi pada Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual atau lembaga berwenang	Dari penggunaan pertama secara nyata
Penerapan dalam sistem hukum	Civil Law	Common Law
Bukti kepemilikan	Sertifikat pendaftaran merek	Bukti penggunaan (iklan, faktur, distribusi, testimoni)
Kepastian hukum	Tinggi (objektif, administratif)	Rendah (faktual, perlu pembuktian)
Keadilan substantif	Lemah (formalistik)	Kuat (berdasarkan niat dan reputasi)
Beban pembuktian	Ringan (sertifikat)	Berat (harus buktikan penggunaan pertama)
Perlindungan merek terkenal	Terbatas, kecuali terbukti itikad buruk	Lebih kuat, reputasi global diakui
Yurisprudensi	1. Kasus POLO Ralph Lauren vs POLO Indonesia (MA No. 264	1. Kasus Timbangan Gantung (PN Niaga No. 45/Pdt.Sus-

	K/Pdt.Sus-HKI/2012); 2. Kasus Pierre Cardin vs PT Gudang Rejeki Dunia (MA No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015) Kasus Kopi Kapal Api vs Kapal Selam (MA No. 267 K/Pdt.Sus-HKI/2013).	Merek/2022); 2. Kasus IKEA (MA No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015); dan 3. Kasus Pierre Cardin (MA No. 1575 K/Pdt.Sus-HKI/2018).
--	--	--

Penerapan prinsip *First to Use* dalam perlindungan merek terdaftar di Indonesia tidak secara eksplisit diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis namun eksistensi penerapan prinsip tersebut telah nyata digunakan oleh para penegak hukum salah satunya melalui kasus “Timbangan Gantung” antara PT. GIMASE SETIA SEJAHTERA VS HAFIZUL HAQ. Hal ini menimbulkan pertanyaan dimanakah kepastian hukum terhadap penerapan prinsip *First to Use* dalam perlindungan merek terdaftar di Indonesia, Gustaf Radbruch, dalam konsep "Ajaran Prioritas Baku," mengungkapkan tiga prinsip dasar atau tujuan hukum yang terdiri dari keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan menjadi prinsip yang paling fundamental dari ketiga tujuan tersebut, namun bukan berarti dua prinsip lainnya dapat diabaikan begitu saja. Hukum yang ideal adalah hukum yang mampu mengintegrasikan ketiga prinsip tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Adapun pendapat Radbruch tentang nilai dasar hukum adalah yaitu (R. Tony Prayogo, 2016). Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam arti sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut, sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Dari 3 (tiga) nilai dasar hukum yang diusulkan oleh Gustav Radbruch, kepastian hukum yang menjadi aspek penting mengindikasikan bahwa hukum harus berperan sebagai peraturan yang harus dipatuhi. Namun, kepastian hukum tidak hanya terbatas pada pelaksanaan peraturan itu sendiri, tetapi juga mencakup isi normatif dan materi dalam peraturan yang harus mencerminkan prinsip-prinsip dasar hukum yang relevan (R. Tony Prayogo, 2016).

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada dasarnya terdapat beberapa ketentuan yang memperlihatkan eksistensi prinsip *First to Use* dalam perlindungan merek terdaftar di Indonesia yaitu:

1. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan pendaftaran merek ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pasal ini membuka ruang bagi pengguna pertama (*first user*) untuk menggugat pembatalan merek yang telah didaftarkan oleh pihak lain beritikad tidak baik. Dengan kata lain, pihak yang lebih dulu menggunakan merek dalam perdagangan dengan niat baik dapat memperoleh perlindungan hukum, meskipun belum mendaftarkan merek tersebut.
2. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun tidak sejenis. Dalam sistem hukum merek, merek terkenal (*well-known mark*) mendapatkan perlindungan khusus karena memiliki nilai reputasi dan daya pembeda tinggi di mata masyarakat luas. Perlindungan terhadap merek terkenal tidak hanya diberikan kepada pemilik yang telah mendaftarkannya, tetapi juga kepada pemilik yang telah

menggunakan dan membangun reputasinya lebih dulu, meskipun belum mendaftarkan merek tersebut di suatu negara. Dengan demikian, dalam konteks merek terkenal, prinsip *first to use* memperoleh pengakuan terbatas bahkan di negara yang menganut sistem *first to file* seperti Indonesia.

3. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa Pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal miliknya untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun tidak sejenis. Dengan demikian, penggunaan pertama (use) memiliki nilai hukum yang setara bahkan lebih kuat dibanding pendaftaran formal, apabila dapat dibuktikan reputasi yang kuat.

Ketiga aturan tersebut juga dikonfirmasi melalui hasil wawancara dengan Bapak Hardi Nurcahyo selaku analis hukum ahli pertama yang menyampaikan bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara eksplisit memang tidak ada redaksi mengenai *first to use*. Namun, prinsip *first to use* secara eksplisit diatur atau disematkan di dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemeriksa merek dapat menolak suatu permohonan pendaftaran merek atas dasar itikad tidak baik, dimana permohonan pendaftaran merek tersebut meniru atau membonceng merek milik pihak lain (yang telah digunakan lebih dahulu dalam kegiatan perdagangan) (Wawancara, 2025). Dari ketiga ketentuan diatas maka dapat dilihat eksistensi prinsip *First to Use* dalam perlindungan merek terdaftar di Indonesia diberikan apabila terdapat itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dan merek terkenal. terdapat dua unsur seseorang dapat dikatakan memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya, yaitu terdapat keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pendaftaran merek yang dilakukan dan pihak lain mendapat kerugian akibat dari pendaftaran merek yang dilakukan. Kedua unsur tersebut harus ada dalam suatu perkara merek yang dilandasi dengan itikad tidak baik. Dari kedua unsur tersebut, dapat dilihat bentuk-bentuk itikad tidak baik dalam pendaftaran merek, yaitu: (Mohammad Amar Abdillah, 2019):

1. Tindakan membonceng, meniru atau menjiplak merek baik yang telah terdaftar sebelumnya maupun belum terdaftar yang sudah terkenal dan memiliki nilai jual di pasaran. Tindakan tersebut bertujuan untuk menyaingi merek pihak lain yang sudah menjadi pemilik hak merek tersebut dan memperoleh keuntungan pribadi atas keterkenalan dan nilai jual yang sudah tinggi di masyarakat.
2. Tindakan pendaftaran merek yang menyesatkan (*misleading*) khalayak ramai mengenai asal-usul barang, serta perbuatan yang tidak dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan yang tidak jujur (*dishonesty purpose*), sehingga apabila hal tersebut dibiarkan akan bertentangan dengan ketertiban umum.
3. Pendaftaran merek oleh pemohon yang memiliki pengetahuan penggunaan merek sebelumnya oleh pihak lain. Pengetahuan tersebut didapatkan karena adanya hubungan langsung antara pemohon dengan pemilik merek sebenarnya. Hubungan tersebut antara lain berupa hubungan kerja, importer, agen penjualan, maupun hubungan keluarga.
4. Pendaftaran merek yang tidak memiliki niat untuk menggunakan merek yang dimohonkan pendaftarannya. Niat tersebut dibuktikan dengan tidak digunakannya merek yang telah didaftarkan tersebut dipasaran setidaknya-tidaknya selama tiga tahun berturut-turut tanpa disertai alasan yang jelas.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa 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.

Guna menilai aspek itikad tidak berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rizky Aditiya Pratama dapat dinilai dari beberapa aspek yaitu:

1. Kemiripan yang dominan (terutama jika merupakan merek figurative);
2. Jenis barang/jasa yang berkaitan;
3. Tingkat daya pembeda merek (*distinctiveness*);
4. Apakah merek tersebut cukup terkenal;
5. Telah terdaftarnya merek tersebut di banyak negara; dan
6. Kemungkinan konsumen akan terkecoh bahwa merek tersebut berasal atau terafiliasi dari pemilik *genuine* nya.

Guna menilai suatu permohonan merek dilakukan dengan itikad tidak baik yaitu dengan mempertimbangkan berbagai aspek atau faktor tersebut diatas. Faktor-faktor tersebut bersifat *closed list*, sehingga keputusan akan tergantung pada konteks masing-masing kasus. Karena setiap kasus mungkin memiliki *circumstances* yang berbeda, sehingga hasil penilaian juga dapat berbeda (*context dependent*) (Wawancara, 2025). Dalam praktiknya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hardi Nurcahyo selaku Analis Hukum Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual prinsip *First to Use* dipertimbangkan pada saat adanya keberatan dari pemilik merek yang tidak terdaftar sebagai pemilik sebenarnya. Pemeriksa merek dapat mengetahui adanya unsur itikad tidak baik apabila ada keberatan dari pihak yang berkepentingan terhadap permohonan pendaftaran merek yang sedang dalam masa pengumuman (Wawancara, 2025).

Apabila melihat kasus merek “TIMBANGAN GANTUNG” tergugat dalam kasus ini yaitu HAFIZUL HAQ berkedudukan tidak jauh dengan pemilik pertama merek tersebut sehingga secara hukum wilayah pemasaran merek Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sama dengan segmen pasar (konsumen) yang sama pula, akibatnya tentu akan menimbulkan *confusion*/kebingungan pada konsumen. Selanjutnya setelah dilakukan pengecekan fakta hukum di lapangan pada alamat yang digunakan oleh Tergugat untuk mendaftarkan Merek Timbangan Gantung milik Penggugat tersebut, terdapat fakta tidak pernah ada yang bernama Hafizul Haq in casu Tergugat yang tinggal di alamat tersebut. Tindakan Tergugat tersebut patut dikualifikasi sebagai persaingan curang yang dilandasi dengan itikad tidak baik dengan mendaftarkan merek Timbangan Gantung dan menggunakan alamat yang wilayah dekat dengan alamat Penggugat dan patut diduga Tergugat dengan itikad tidak baik telah memanfaatkan sistem *first to file* yang dipakai dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia, dimana pada saat itu merek Timbangan Gantung milik Penggugat belum didaftarkan. Selanjutnya Tergugat telah menggunakan merek milik Penggugat secara tanpa hak atau melawan hukum untuk kepentingan komersil oleh Tergugat, terbukti dengan adanya Komunikasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Direktur Penggugat untuk memintakan Kompensasi atau permintaan pembayaran atas Merek terdaftarnya. Lebih lanjut diketahui bahwa merek Timbangan Gantung milik Penggugat digunakan untuk Merek Dagang dalam kegiatan usaha industri yang mengolah dan menjual bahan baku hasil pertanian berupa komoditi biji kopi jenis robusta menjadi kopi bubuk yang berada di Jalan Sawah Dalam Jorong Simpang Koto Baru, Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat yang dirintis dan diprakarsai oleh suami istri yang bernama Syamsuar dan Hj. Baiyar dari tahun 1962 secara bersama-sama dengan keluarga. Bahwa usaha Kopi yang dirintis oleh Syamsuar

dan Hj. Baiyar terus berkembang, hingga pada tanggal 15 Februari 1977 usaha kopi yang dirintis tersebut secara hukum mendapat Persetujuan Izin Pendaftaran Perusahaan Industri Bubuk Kopi "Cap Timbangan Gantung" oleh Dinas Perindustrian Daerah Tk. I Sumatera Barat sebagaimana Surat Keputusan No. 525/I.U/D.I/SLK-1977 diberikan kepada Syamsuar, yang menjadi cikal bakal merek kopi yang dikenal dan terkenal dengan "Kopi Timbangan Gantung" di wilayah Sumatera Barat, Jambi dan Pekanbaru. Bahwa pada tahun 1990 Irwanto melakukan pendaftaran atas nama Kopi Timbangan Gantung pada Departemen Perindustrian Direktorat Jenderal Industri Kecil sebagaimana Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil No. 38/BS.IK/VIII/1990, tertanggal 04 Agustus 1990. Bahwa kopi merek Timbangan Gantung milik Penggugat sudah mendapat sertifikat Halal yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat pada tanggal 19 Juni 2015 dengan No. LP.POM-MUI 13160009700615. Fakta ini yang meyakinkan Majelis Hakim untuk menerapkan prinsip *First to Use* dalam kasus merek "TIMBANGAN GANTUNG". Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan itikad tidak baik yang dilakukan Tergugat namun juga mempertimbangkan beberapa faktor lain yaitu merek "TIMBANGAN GANTUNG" yang telah didaftarkan SIUP, sertifikat halal, serta sebagai Industri Kecil.

Tergugat dalam kasus merek "TIMBANGAN GANTUNG" tersebut pada dasarnya telah memenuhi salah satu persyaratan suatu pendaftaran merek dikatakan sebagai itikad tidak baik yaitu pendaftaran merek oleh Tergugat tersebut memiliki pengetahuan penggunaan merek sebelumnya oleh pihak lain. Pengetahuan tersebut didapatkan karena adanya hubungan langsung antara pemohon dengan pemilik merek sebenarnya hal tersebut dibuktikan dengan pencantuman alamat yang jaraknya tidak jauh dengan alamat asli pemilik merek dalam hal ini Penggugat.

Prinsip *First to Use* juga acap kali digunakan dalam kasus merek terkenal. Merek terkenal sendiri adalah merek yang memiliki reputasi lebih tinggi dibanding merek biasa. Keunggulan dari merek jenis ini adalah memiliki kekuatan pancaran yang menarik sehingga mudah untuk dikenali oleh masyarakat umum. Muncul sentuhan keakraban antara merek dengan masyarakat karena umum didengar. Kata "terkenal" mengandung makna terkenal menurut pengetahuan umum masyarakat. Merek terkenal tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait permohonan pendaftaran merek. Merek menjadi berharga karena memiliki hak eksklusif di dalamnya, dengan itu tidak bisa sembarang orang untuk meniru atau memalsukan merek milik orang lain. Merek terkenal merupakan merek yang berpotensi besar untuk ditiru oleh pihak lain tanpa izin dikarenakan barang dengan merek tersebut sudah banyak diperdagangkan di masyarakat luas. Sehingga, tidak sedikit masyarakat yang merasa barang tersebut adalah barang yang asli dari merek tersebut. Peniruan dan pemalsuan terhadap merek sangat merugikan bagi dua pihak, yaitu pihak pemilik merek dan juga masyarakat. Bagi pemilik merek, hal tersebut dapat menghilangkan ciri khas dari merek tersebut juga dapat merugikan materiil. Bagi masyarakat juga akan dirugikan karena mendapat barang yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Penentuan title merek terkenal pun tidak seperti merek biasa, bahwa ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rizky Aditiya Pratama selaku Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek menentukan beberapa kriteria untuk dikatakan sebagai merek terkenal. Tepat pada Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa: (3) Dalam menentukan kriteria merek sebagai merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: (Wawancara, 2025).

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal. Artinya, semakin banyak masyarakat atau konsumen di bidang usaha tertentu yang mengenal merek tersebut, semakin indikasinya sebagai merek terkenal. Kriteria ini biasanya dinilai melalui:
 - a. Survei pasar atau pengakuan publik,
 - b. Data popularitas di media massa,
 - c. Cakupan pengenalan di kalangan konsumen Indonesia.
2. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya. Besarnya penjualan (baik di dalam maupun di luar negeri) menunjukkan tingkat komersialisasi dan penerimaan pasar terhadap produk bermerek tersebut. Semakin tinggi nilai penjualan dan distribusi, semakin kuat bukti bahwa merek itu memiliki reputasi ekonomi dan data yang digunakan dapat berupa laporan keuangan, statistik penjualan, atau laporan tahunan perusahaan.
3. Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat.
4. Jangkauan daerah penggunaan merek. Merek yang digunakan di banyak negara memiliki pengakuan global yang lebih tinggi, sehingga dapat dikategorikan sebagai merek terkenal internasional. Penggunaan di berbagai negara menunjukkan tingkat ekspansi pasar dan pengakuan lintas batas. Kriteria ini menjadi penting untuk merek multinasional yang belum sempat mendaftarkan mereknya di Indonesia, tetapi sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia melalui perdagangan internasional atau media global.
5. Jangka waktu penggunaan merek. Lamanya waktu merek digunakan menunjukkan konsistensi dan kontinuitas reputasi. Merek yang digunakan secara terus menerus selama bertahun-tahun memiliki kredibilitas lebih tinggi daripada merek yang baru muncul. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau pengadilan akan melihat sejak kapan merek digunakan secara aktif dalam perdagangan.
6. Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang digunakan untuk promosi tersebut. Promosi melalui iklan, sponsor, media sosial, dan kampanye internasional memperluas pengenalan merek di kalangan masyarakat. Bukti promosi dapat berupa iklan di media cetak, televisi, billboard, pameran internasional, sponsor acara olahraga, dan sebagainya. Semakin gencar dan luas promosi dilakukan, semakin besar kemungkinan merek dianggap terkenal.
7. Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain. Salah satu bukti administratif bahwa merek tersebut telah diakui secara global. Merek yang sudah terdaftar di banyak yurisdiksi menunjukkan adanya perlindungan internasional. Biasanya diperkuat dengan pendaftaran di sistem Madrid Protocol (Perjanjian Internasional tentang pendaftaran merek lintas negara).
8. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh Lembaga yang berwenang; atau
9. Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut.

Lebih lanjut, dalam proses pendaftaran merek, penilaian suatu merek dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal dilakukan dengan mempertimbangkan aspek visual, fonetik dan konseptual secara keseluruhan. Juga berbagai aspek lainnya seperti, seberapa tinggi tingkat kesejenisan barang/jasa, target konsumen yang sama, komplementaritas, tujuan penggunaan barang, saluran distribusi, dsb. Yang pada intinya, kesamaan pada

pokoknya akan ditemukan jika merek memiliki kesamaan sehingga memiliki potensi bahwa konsumen akan salah (terkecoh) dalam menilai sumber asal merek (Wawancara, 2025). Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Permenkumham No. 67 Tahun 2016, suatu merek dikategorikan sebagai merek terkenal apabila memiliki tingkat pengakuan publik, volume penjualan, jangkauan penggunaan, durasi, promosi, goodwill, nilai investasi, dan pendaftaran internasional yang signifikan. Kriteria ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap merek terkenal didasarkan pada prinsip *first to use* reputasi dan penggunaan menjadi dasar hak, bukan semata pendaftaran formal. Dengan demikian, hukum merek Indonesia berupaya menyeimbangkan kepastian hukum administratif dengan keadilan substantif melalui perlindungan terhadap merek terkenal yang beritikad baik. Apabila kita melihat sistem pendaftaran merek pada berbagai negara dapat dilihat bahwa masing-masing negara memiliki berbagai cara dalam memberikan kepastian hukum dalam perlindungan merek terdaftar di negaranya. Di Singapura misalnya perlindungan merek terdaftar di Singapura memiliki sistem ganda yaitu yang komprehensif dan hibrida, karena menggabungkan perlindungan administratif berdasarkan pendaftaran (*first to file*) dengan perlindungan substantif berdasarkan penggunaan (*first to use*). Kedua sistem ini berdiri sendiri, namun saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Perlindungan formal (*first to file*) diatur secara eksplisit dalam Singapore Trade Marks Act (Cap. 332) dan Perlindungan substantif (*first to use*) diakui melalui common law, terutama dalam doktrin passing off, yang melindungi reputasi merek yang belum didaftarkan dari tindakan persaingan curang. Dalam ketentuan The Singapore Trade Marks Act (Cap. 332, Original Enactment 46 of 1999, Revised Edition 2005) mengatur mengenai Tata cara pendaftaran merek di Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Hak eksklusif pemilik merek terdaftar, dan Ketentuan mengenai pelanggaran serta pembatalan merek. Berdasarkan Pasal 3 TMA Singapura, merek dapat dilindungi apabila telah terdaftar secara sah, sehingga hak atas merek diperoleh berdasarkan prinsip *first to file*. Dengan demikian, sistem hukum positif Singapura bersifat konstitutif atau hak eksklusif lahir dari pendaftaran. Sesuai dengan Pasal 18 TMA Singapura, hak atas merek dagang diperoleh melalui pendaftaran. Pemilik merek terdaftar berhak untuk Menggunakan mereknya secara eksklusif, mencegah pihak lain menggunakan merek yang sama atau serupa pada barang atau jasa sejenis, dan mengalihkan atau melisensikan merek tersebut. Pendaftaran ini memberikan bukti prima facie kepemilikan merek dan hak monopoli hukum atas merek tersebut. Pemilik merek terdaftar di Singapura tidak perlu membuktikan penggunaan pertama (*prior use*) untuk menegakkan haknya. Cukup dengan menunjukkan sertifikat pendaftaran, pemilik merek dapat menggugat pelanggaran (*trademark infringement*).

Selain perlindungan formal melalui pendaftaran, Singapura juga mengakui perlindungan hukum terhadap merek yang belum terdaftar (*unregistered mark*). Perlindungan ini berlandaskan common law, dengan dasar gugatan *passing off*, yakni upaya hukum untuk melindungi reputasi pedagang dari persaingan usaha tidak sehat. Seseorang yang telah menggunakan mereknya dalam perdagangan, meskipun belum mendaftarkan, tetap memiliki hak moral untuk mencegah pihak lain menggunakan merek yang sama atau serupa apabila dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat. Perlindungan terhadap penggunaan merek tanpa pendaftaran di Singapura dilakukan melalui gugatan *passing off*. Doktrin ini berasal dari sistem hukum Inggris, yang juga diterapkan di Singapura karena warisan *common law* kolonial dan pengaruh sistem hukum Uni Eropa. Untuk memenangkan

gugatan *passing off*, penggugat harus membuktikan tiga unsur utama (the “classical trinity test” menurut *Reckitt & Colman Products Ltd v. Borden Inc.* [1990]):

1. Goodwill atau Reputasi, Penggugat harus membuktikan bahwa mereknya memiliki reputasi di pasar dan dikenal oleh konsumen.
2. Misrepresentation (Penyesatan), tindakan tergugat menimbulkan kesan yang salah bahwa produknya berasal dari penggugat atau berhubungan dengannya.
3. Damage (Kerugian), akibat kesamaan merek, reputasi dan nilai ekonomi penggugat menjadi dirugikan.

Jika ketiga unsur ini terbukti, maka pemilik merek tidak terdaftar berhak atas perlindungan hukum meskipun tidak memiliki pendaftaran formal. Perlindungan melalui *passing off* mencerminkan prinsip keadilan substantif, karena hukum tidak hanya melindungi pendaftar formal, tetapi juga pengguna pertama yang beritikad baik dan memiliki reputasi. Sistem hukum merek di Singapura bersifat dualistik, karena menggabungkan prinsip *first to file* (berdasarkan *Singapore Trade Marks Act*) dan *first to use* (berdasarkan *common law* melalui *passing off*). Pendaftaran merek memberikan hak eksklusif dan kepastian hukum tinggi, sedangkan penggunaan yang disertai reputasi memberikan perlindungan moral terhadap persaingan tidak sehat. Dengan demikian, Singapura berhasil membangun sistem hukum merek yang menyeimbangkan kepastian hukum formal dan keadilan substantif, sejalan dengan tradisi hukum *common law* yang berakar dari Inggris. Selanjutnya sistem pendaftaran merek di Amerika Serikat yang merupakan negara yang secara konsisten menganut sistem *first to use* dalam perlindungan merek. Dalam sistem ini, hak atas merek tidak diperoleh melalui pendaftaran formal, melainkan melalui penggunaan pertama (*prior use*) dalam kegiatan perdagangan (*use in commerce*). Hal ini berbeda dengan sistem *first to file* yang dianut di banyak negara (seperti Indonesia dan Singapura), di mana hak merek lahir karena pendaftaran administratif. Di Amerika Serikat, penggunaan nyata (*actual use*) menjadi dasar hukum utama untuk memperoleh dan mempertahankan hak merek.

Perlindungan merek diatur dalam:

1. The Lanham Act (Trademark Act of 1946, 15 U.S.C. §§ 1051–1127)
2. Dikelola oleh lembaga federal United States Patent and Trademark Office (USPTO).

Lanham Act memberikan kerangka hukum untuk Pendaftaran merek secara nasional, Penegakan hak merek, dan Perlindungan terhadap peniruan serta praktik bisnis yang menyesatkan (*unfair competition*). Dalam sistem pendaftaran merek Amerika Serikat Prinsip *first to use* berarti bahwa Hak atas merek dagang timbul dari penggunaan pertama dalam perdagangan (*use in commerce*), bukan dari pendaftaran. Dengan demikian, seseorang yang pertama kali menggunakan merek secara komersial berhak atas perlindungan hukum, meskipun belum mendaftarkannya ke USPTO. Hak tersebut disebut sebagai *common law trademark rights*, yang berlaku di wilayah geografis tempat merek digunakan. Adapun prinsip hukum yang dikenal “*Use it or lose it*” atau gunakan merekmu atau kehilangan hakmu. Artinya, hak atas merek hanya dimiliki oleh mereka yang secara nyata menggunakan merek dalam perdagangan, bukan sekadar mendaftarkannya untuk tujuan spekulatif. Prinsip ini berakar pada sistem *common law*, yang menilai penggunaan aktual dan niat jujur (*good faith*) sebagai dasar kepemilikan yang sah.

Walaupun *first to use* adalah dasar hak merek, pendaftaran di USPTO tetap memiliki peran penting karena memberikan keuntungan hukum tambahan. Lanham Act menyediakan dua jalur pendaftaran:

1. Basis “*Use in Commerce*” (15 U.S.C. §1051(a)) Pemohon dapat mengajukan pendaftaran apabila Merek telah digunakan dalam perdagangan antarnegeri (*interstate commerce*) dan dapat menunjukkan bukti penggunaan (*specimen of use*), misalnya label, kemasan, atau iklan produk. Setelah diverifikasi, USPTO akan menerbitkan sertifikat pendaftaran federal, yang memberikan perlindungan hukum nasional.
2. Basis “*Intent to Use*” (15 U.S.C. §1051(b)) Pemohon yang belum menggunakan merek, tetapi berniat untuk menggunakannya dalam waktu dekat, dapat mengajukan pendaftaran dengan dasar “*intent to use*”. Namun, Sertifikat pendaftaran belum diterbitkan sampai pemohon mengajukan bukti penggunaan nyata (*Statement of Use*). Jika tidak ada penggunaan dalam jangka waktu tertentu, permohonan dianggap ditinggalkan (*abandoned*). Ketentuan ini menjaga agar pendaftaran merek tidak bersifat spekulatif, serta menegaskan bahwa penggunaan aktual tetap menjadi dasar hak utama.

Salah satu ciri khas sistem *first to use* adalah adanya pengakuan terhadap pengguna pertama (*prior user*), bahkan ketika pihak lain kemudian mendaftarkan merek yang sama. Pendaftaran merek tidak otomatis menghapus hak pengguna pertama, tetapi memperluas perlindungan hukum secara nasional. Walaupun sistem hukum Amerika Serikat tidak mewajibkan pendaftaran untuk memperoleh hak merek, pendaftaran memberikan beberapa keuntungan penting:

1. Perlindungan Nasional, pendaftaran memberikan hak eksklusif di seluruh wilayah Amerika Serikat.
2. Bukti Kepemilikan yang Kuat, sertifikat pendaftaran menjadi *prima facie evidence* dalam sengketa.
3. Hak untuk Menggunakan Simbol ®, hanya pemilik merek terdaftar yang boleh menggunakannya.
4. Dasar Gugatan Federal, pemilik merek terdaftar dapat menggugat pelanggaran di pengadilan federal.
5. Perpanjangan Otomatis, perlindungan dapat diperbarui setiap 10 tahun.

Dengan demikian, sistem *first to use* di AS tetap mendorong pendaftaran, tetapi penggunaan tetap menjadi fondasi hak yang sah.

Sistem hukum merek di Amerika Serikat menempatkan penggunaan pertama (*first to use*) sebagai sumber hak atas merek, bukan pendaftaran formal. Melalui prinsip *use in commerce*, hanya pihak yang benar-benar menggunakan merek dalam kegiatan perdagangan yang memperoleh perlindungan hukum. Meskipun pendaftaran di USPTO memberikan keuntungan hukum tambahan, hak substantif tetap lahir dari penggunaan pertama. Dengan demikian, sistem ini menegaskan keadilan substantif dan moralitas perdagangan, serta mencegah pendaftaran spekulatif yang sering terjadi dalam sistem *first to file*.

Selanjutnya di Inggris yang merupakan salah satu sistem perlindungan kekayaan intelektual tertua di dunia dan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan hukum merek internasional, terutama di negara-negara *common law* dan bekas koloni Inggris seperti Singapura, Australia, dan Kanada. Sama seperti di Singapura dalam praktiknya, sistem merek di Inggris menyeimbangkan dua pilar utama:

1. Perlindungan berdasarkan pendaftaran formal (*first to file*), dan
2. Perlindungan berdasarkan penggunaan dan reputasi (*first to use*) melalui doktrin *passing off* dalam *common law*.

Kombinasi keduanya membentuk sistem dual protection yakni sistem yang menjamin kepastian hukum administratif sekaligus keadilan substantif bagi

pengguna pertama

Sistem pendaftaran merek di Inggris didasarkan pada:

1. Trade Marks Act 1994 (TMA 1994), yang merupakan undang-undang utama yang mengatur sistem pendaftaran merek di Inggris. Menggantikan Trade Marks Act 1938, dan disusun untuk menyesuaikan hukum nasional Inggris dengan EU Trade Mark Directive 89/104/EEC (sebelum Brexit). Dalam ketentuan ini menetapkan bahwa hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, serta mengatur syarat, prosedur, dan pelanggaran merek.
2. Trade Marks Rules 2008, yang mengatur aspek teknis pendaftaran merek, termasuk tata cara pengajuan permohonan, pemeriksaan formal dan substantif, proses keberatan (*opposition*), dan perpanjangan pendaftaran.
3. Common Law Principles (Passing Off Doctrine), doktrin ini masih tetap berlaku berdampingan dengan TMA 1994. Doktrin ini memberikan perlindungan terhadap merek yang belum terdaftar (*unregistered marks*) apabila terbukti memiliki reputasi, dan pihak lain melakukan tindakan penyesatan (*misrepresentation*) yang merugikan.

Pendaftar pertama (*first filer*) memperoleh hak eksklusif (*exclusive right*) untuk menggunakan merek terdaftar di seluruh wilayah Inggris Raya. Berdasarkan Section 10 TMA 1994, pemilik merek terdaftar dapat menuntut pihak lain atas pelanggaran (*trademark infringement*) apabila:

1. Pihak lain menggunakan merek identik untuk barang/jasa sejenis, atau
2. Menggunakan merek serupa yang dapat menimbulkan kebingungan publik.

Kelebihan sistem *first to file* di Inggris:

1. Kepastian hukum yang tinggi, karena hak dibuktikan dengan sertifikat resmi;
2. Hak monopoli nasional, tanpa perlu membuktikan reputasi;
3. Proses penegakan hukum efisien, karena pendaftaran menjadi bukti *prima facie* kepemilikan.

Walaupun hak formal lahir dari pendaftaran, Inggris tetap memberikan perlindungan kepada pengguna pertama (*prior user*) melalui doktrin *passing off* dalam *common law*. *Passing off* adalah gugatan perdata yang melindungi reputasi dan *goodwill* pedagang dari tindakan pihak lain yang meniru merek atau identitas bisnisnya, sehingga menimbulkan kebingungan publik. Dasar hukum *passing off* berasal dari putusan *Reckitt & Colman Products Ltd v. Borden Inc.* (1990) RPC 341, yang dikenal dengan "*Jif Lemon case*". Dalam putusan ini, Lord Oliver merumuskan tiga unsur yang harus dibuktikan (*the classical trinity test*):

1. Goodwill atau Reputasi, merek telah dikenal luas oleh masyarakat di pasar terkait.
2. Misrepresentation (Penyesatan), tindakan pihak lain menyebabkan publik salah mengira sumber barang/jasa.
3. Damage (Kerugian), reputasi atau nilai ekonomi penggugat dirugikan akibat penyesatan tersebut.

Apabila ketiga unsur ini terpenuhi, maka pengguna awal (meskipun belum mendaftarkan merek) dapat memperoleh perlindungan hukum melalui pengadilan. *Passing off* memberikan hak bagi pengguna pertama untuk melarang pendaftaran atau penggunaan merek yang meniru reputasinya. Gugatan ini sering digunakan untuk membatalkan pendaftaran yang diajukan dengan itikad tidak baik (*bad faith*). Dalam Section 3(6) TMA 1994 menyebutkan *A trade mark shall not be registered if or to the extent that the application is made in bad faith* yang diartikan sebagai pendaftaran merek yang dilakukan tanpa niat jujur, atau untuk meniru, mengecoh, atau mengambil keuntungan dari reputasi pihak lain, dapat ditolak atau dibatalkan.

Prinsip ini memperkuat asas keadilan substantif, agar sistem *first to file* tidak disalahgunakan untuk membenarkan pendaftaran dengan niat jahat.

Sistem hukum merek di Inggris menerapkan prinsip *first to file* sebagai dasar konstitutif perlindungan merek, namun tetap mengakui prinsip *first to use* melalui doktrin *passing off* dalam *common law*. Dengan demikian, Inggris menganut model perlindungan ganda yang menyeimbangkan kepastian hukum formal dengan keadilan substantif berbasis reputasi dan penggunaan. Sistem ini lebih moderat dan adaptif dibanding sistem formalistik seperti Indonesia, karena menjamin bahwa hukum tidak hanya melindungi pendaftar pertama, tetapi juga pengguna pertama yang beritikad baik.

Aspek	Indonesia	Amerika Serikat	Inggris	Singapura
Dasar Hukum	UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;	The Lanham Act (Trademark Act of 1946), 15 U.S.C. §§ 1051–1127	Trade Marks Act 1994; Trade Marks Rules 2008; <i>Common Law</i> (Passing Off)	Trade Marks Act (Cap. 332, Revised Edition 2005)
Lembaga Berwenang	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kemenkum	United States Patent and Trademark Office (USPTO)	United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO)	Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)
Prinsip Utama Perlindungan	<i>First to File</i> (Konstitutif)	<i>First to Use</i> (Deklaratif)	<i>First to File</i> dengan pengakuan <i>First to Use</i> melalui <i>Passing Off</i>	<i>First to File</i> , dengan perlindungan terbatas <i>First to Use</i> melalui <i>Passing Off</i>
Sumber Hak	Diperoleh dari pendaftaran resmi di DJKI	Diperoleh dari penggunaan pertama dalam perdagangan (use in commerce)	Diperoleh dari pendaftaran (hak formal), dan penggunaan nyata (hak substantif)	Diperoleh dari pendaftaran resmi di IPOS
Jenis Perlindungan	Hak eksklusif administratif melalui sertifikat pendaftaran	Hak substantif berdasarkan penggunaan dan reputasi	Perlindungan ganda: hak formal (<i>statutory right</i>) dan hak reputasi (<i>common law right</i>)	Perlindungan administratif dengan pengakuan <i>passing off</i>
Dasar Pendaftaran	Siapa yang lebih dulu	Siapa yang pertama	Pendaftar pertama	Pendaftar pertama

	mendaftar, dialah pemilik sah	menggunakan merek secara komersial	memiliki hak formal; pengguna awal dilindungi jika punya goodwill	memiliki hak formal; pengguna awal terbatas pada reputasi
Perlindungan Pengguna Pertama (Prior User)	Terbatas hanya diakui bila merek terkenal atau pendaftaran dengan itikad buruk	Dapat menuntut meskipun tidak mendaftarkan merek (hak <i>common law</i>)	Diakui melalui gugatan <i>passing off</i>	Diakui melalui <i>passing off</i> , tetapi ruangnya terbatas
Masa Perlindungan	10 tahun, dapat diperpanjang	10 tahun, dapat diperpanjang	10 tahun, dapat diperpanjang	10 tahun, dapat diperpanjang
Kelebihan Sistem	Memberikan kepastian hukum dan bukti formal kuat	Melindungi pengguna awal yang beritikad baik dan mencegah pendaftaran spekulatif	Seimbang: menjamin kepastian hukum & keadilan substantif	Efisien, transparan, dan selaras dengan standar internasional
Kelemahan Sistem	Kurang melindungi pengguna awal yang belum mendaftarkan	Kurang kepastian hukum karena bergantung pada pembuktian penggunaan	Proses <i>passing off</i> mahal dan sulit dibuktikan	Perlindungan pengguna awal terbatas

Sistem perlindungan merek di Indonesia secara normatif menganut prinsip *first to file*, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Namun demikian, dalam praktik peradilan, penerapan perlindungan merek di Indonesia tidak sepenuhnya bersifat formalistik. Hakim sering kali mempertimbangkan itikad baik, reputasi merek, serta niat membonceng ketenaran pihak lain sebagai dasar untuk menolak atau membatalkan pendaftaran merek. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b mengenai perlindungan merek terkenal, Pasal 21 ayat (3) mengenai pendaftaran dengan itikad tidak baik, serta Pasal 76 tentang gugatan pembatalan merek. Ketiga ketentuan tersebut secara substansial mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip *first to use*, meskipun tidak diatur secara eksplisit. Akibatnya, kepastian hukum penerapan prinsip *first to use* di Indonesia masih bergantung pada penilaian majelis hakim, yang dalam praktiknya menunjukkan inkonsistensi putusan, seperti tampak dalam perkara merek “POLO” dan “Timbangan Gantung”.

Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat secara tegas menganut prinsip *first to use*. Hak atas merek diperoleh oleh pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut dalam perdagangan (*use in commerce*), bukan oleh pihak yang pertama kali

mendaftarkannya. Prinsip ini berakar pada tradisi common law dan kemudian dikodifikasikan dalam *Lanham Act* (Trademark Act of 1946). Pendaftaran merek pada *United States Patent and Trademark Office* (USPTO) bukan merupakan sumber hak, melainkan memberikan keuntungan hukum tambahan, seperti perlindungan nasional dan kemudahan pembuktian. Sistem ini juga mengenal dua dasar pendaftaran, yaitu *use in commerce* dan *intent to use*, sebagaimana diatur dalam 15 U.S.C. §1051(a) dan §1051(b). Pengguna pertama (*prior user*) tetap dilindungi meskipun pihak lain kemudian mendaftarkan merek tersebut secara federal, sebagaimana ditegaskan dalam putusan *United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co.* (1918). Dengan demikian, sistem Amerika Serikat menempatkan keadilan substantif sebagai fondasi utama perlindungan merek.

Sistem hukum merek di Inggris menerapkan prinsip *first to file* sebagai dasar pemberian hak eksklusif, sebagaimana diatur dalam *Section 2(1) Trade Marks Act 1994*, yang menyatakan bahwa merek terdaftar merupakan hak milik eksklusif pemegangnya. Namun, sebagai negara dengan sistem *common law*, Inggris juga mengakui perlindungan terhadap pengguna awal melalui doktrin *passing off*. Perlindungan ini diberikan kepada pemilik merek yang belum terdaftar apabila dapat membuktikan adanya *goodwill* (reputasi), *misrepresentation* (penyesatan), dan *damage* (kerugian), sebagaimana dirumuskan dalam putusan *Reckitt & Colman Products Ltd v. Borden Inc.* (1990). Selain itu, *Section 3(6) Trade Marks Act 1994* menegaskan bahwa pendaftaran merek dapat ditolak apabila diajukan dengan itikad tidak baik, sehingga sistem Inggris secara normatif dan praktis menyeimbangkan kepastian hukum administratif dan keadilan substantif berbasis penggunaan.

Singapura menganut prinsip *first to file* sebagaimana diatur dalam *Trade Marks Act* (Cap. 332), di mana hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran di *Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS). Namun, sebagai negara yang sistem hukumnya dipengaruhi oleh Inggris, Singapura juga mengakui perlindungan merek berdasarkan penggunaan melalui doktrin *passing off* dalam common law. Perlindungan ini digunakan terutama untuk melindungi merek tidak terdaftar yang telah memiliki reputasi dan digunakan lebih dahulu dalam perdagangan. Meskipun demikian, pemilik merek terdaftar tetap memiliki posisi hukum yang lebih kuat, karena tidak perlu membuktikan reputasi atau penggunaan sebelumnya untuk menegakkan haknya. Dengan demikian, sistem Singapura memberikan kepastian hukum tinggi, sekaligus tetap membuka ruang keadilan bagi pengguna awal. Salah satu kasus yang terjadi di Singapura adalah kasus antara *Amanresorts Ltd v. Novelty Pte Ltd* [2009] SGCA 13. Dalam perkara ini, penggugat (*Amanresorts Ltd*) menggugat tergugat yang menggunakan nama “Aman” untuk usaha spa dan wellness di Singapura. Meskipun sebagian merek belum terdaftar di Singapura, Pengadilan Banding Singapura mengabulkan gugatan *passing off*, dengan pertimbangan bahwa Penggugat memiliki reputasi internasional (*goodwill*) yang kuat atas merek “Aman”, Penggunaan oleh tergugat menimbulkan *misrepresentation*, seolah-olah usaha tersebut terkait dengan jaringan hotel Aman, dan terdapat potensi kerugian reputasi bagi penggugat. Putusan ini menegaskan bahwa reputasi dan penggunaan lebih dahulu dapat mengalahkan keunggulan administratif pihak lain, sehingga mencerminkan penerapan prinsip *first to use* dalam sistem hukum Singapura.

Sistem pendaftaran merek di keempat negara menunjukkan perbedaan filosofis mendasar antara *civil law* (Indonesia, Singapura) yang menekankan kepastian hukum formal melalui pendaftaran, dan *common law* (Amerika Serikat, Inggris) yang menekankan keadilan substantif melalui penggunaan dan reputasi. Namun, terdapat kecenderungan konvergensi global negara *first to file* kini membuka ruang untuk prinsip *first to use* melalui pengakuan atas itikad baik dan merek terkenal, sedangkan negara *first to use* memperkuat mekanisme pendaftaran demi kepastian hukum. Inggris menjadi

contoh model hibrida ideal, di mana sistem pendaftaran formal (*first to file*) tetap dibarengi dengan pengakuan hukum terhadap pengguna awal melalui *passing off*, sehingga menciptakan keseimbangan antara legal certainty dan substantive justice.

Di Indonesia sendiri konsep *passing off* dalam perlindungan merek terdaftar masih belum diatur secara eksplisit. Konsep *passing off* merupakan doktrin yang lahir dan berkembang dalam sistem hukum Common Law, khususnya di Inggris, sebagai mekanisme perlindungan terhadap pemilik merek tidak terdaftar (*unregistered mark*) yang telah memiliki reputasi dan *goodwill* di mata masyarakat. Doktrin ini berfungsi untuk mencegah pihak lain melakukan pemboncengan reputasi (*free-riding*) atau penyesatan publik (*misrepresentation*) yang merugikan pemilik merek asli. Dalam konteks hukum merek, *passing off* melindungi hak-hak pihak yang telah terlebih dahulu membangun citra dan reputasi merek meskipun belum melakukan pendaftaran formal. Prinsip ini berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan dalam perdagangan (*fair trading*), serta bertujuan menjaga agar konsumen tidak disesatkan dan reputasi pelaku usaha tetap terlindungi. Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem civil law, tidak mengenal *passing off* secara eksplisit. Namun, substansi dan nilai moral dari doktrin *passing off* telah diakomodasi dalam beberapa ketentuan hukum positif nasional, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indonesia telah mengadopsi *passing off* dalam bentuk pengaturan normatif yang setara secara substansial, meskipun berbeda secara sistemik dan terminologis.

Dalam tradisi Common Law, *passing off* didefinisikan sebagai tindakan seseorang yang dengan itikad tidak baik berusaha menampilkan produk atau jasanya seolah-olah merupakan produk milik pihak lain yang sudah memiliki reputasi. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *passing off* sebagai “*The act or instance of falsely representing one's own product as that of another in an attempt to deceive potential buyers.*” Artinya, *passing off* merupakan tindakan meniru atau menyerupai merek pihak lain dengan tujuan menyesatkan konsumen dan meraih keuntungan ekonomi secara tidak jujur. Secara umum, *passing off* memiliki tiga unsur pokok (*the classical trinity test*) yang harus dibuktikan, yaitu:

1. Goodwill atau Reputasi merek telah dikenal luas oleh masyarakat dan memiliki citra positif.
2. Misrepresentation pihak lain menggunakan tanda yang sama atau serupa sehingga menyesatkan konsumen.
3. Damage atau Kerugian akibat dari tindakan tersebut menyebabkan kerugian ekonomi atau reputasi bagi pemilik merek.

Ketiga elemen ini menunjukkan bahwa *passing off* bukan hanya melindungi pelaku usaha yang dirugikan, tetapi juga menjaga kepentingan publik agar tidak tertipu oleh tindakan yang menyesatkan. Secara normatif, Indonesia menganut sistem pendaftaran merek konstitutif (*first to file*), sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah dilakukan pendaftaran. Artinya, hak eksklusif atas merek tidak timbul dari penggunaan semata, tetapi dari pendaftaran yang sah di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Namun, dalam prakteknya, hukum merek Indonesia juga mengakui prinsip kejujuran dan perlindungan reputasi, sebagaimana tampak dalam beberapa ketentuan berikut:

1. Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Perlindungan terhadap Merek Terkenal Permohonan pendaftaran merek ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain.

Ketentuan ini mencerminkan perlindungan yang serupa dengan *passing off*, karena memberikan hak kepada pemilik merek terkenal yang belum terdaftar untuk melindungi reputasi mereknya dari tindakan pemboncengan.

2. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pendaftaran dengan Itikad Tidak Baik Permohonan pendaftaran merek ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pasal ini menjadi dasar moral hukum yang sejajar dengan prinsip *misrepresentation* dalam *passing off*. Pihak yang mendaftarkan merek dengan tujuan meniru atau menyesatkan publik dianggap bertindak dengan itikad tidak baik, sehingga pendaftarannya dapat ditolak atau dibatalkan.
3. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Gugatan Pembatalan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan hak kepada pemilik merek yang lebih berhak (termasuk pemilik merek terkenal yang belum terdaftar) untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran terhadap pihak yang melakukan pendaftaran dengan itikad buruk. Hal ini secara substansial memiliki fungsi yang sama dengan action for passing off di negara common law, yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap reputasi dan *goodwill*.

Secara umum ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis khususnya pada Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (3), dan Pasal 76 merepresentasikan nilai dan fungsi prinsip *First to Use* dan *Passing Off*. Meskipun demikian Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum maka penerapan prinsip *First to Use* dipandang perlu untuk didefinisikan atau diatur secara jelas dalam Undang-Undang yang mengatur perlindungan dan pendaftaran merek guna mewujudkan kepastian hukum dalam penerapan prinsip *First to Use* dalam perlindungan merek terdaftar di Indonesia.

Friedman dalam teorinya berpendapat bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen penting diantaranya yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture) teori ini dapat menilai bagaimana sistem hukum dalam kaitannya dengan penerapan prinsip *First to Use* dalam perlindungan merek terdaftar di Indonesia. Adapun analisis dimaksud sebagai berikut:

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Menunjuk pada lembaga, aparat, dan mekanisme pelaksana hukum seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang memiliki kewenangan dalam pendaftaran merek, Pengadilan Niaga selaku penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa merek, termasuk gugatan pembatalan atau pelanggaran, Mahkamah Agung sebagai lembaga kasasi yang menetapkan yurisprudensi penting, dan aparat penegak hukum lainnya. Struktur ini menunjukkan bahwa prinsip *first to file* diimplementasikan secara administratif oleh DJKI, sementara *first to use* muncul dalam putusan-putusan pengadilan, ketika hakim menilai adanya itikad tidak baik, adanya reputasi yang telah terbentuk (merek terkenal), dan/atau adanya pemboncengan reputasi (*Passing Off*). Sebagai contoh kasus yang telah dibahas sebelumnya yaitu kasus mengenai merek "TIMBANGAN GANTUNG".

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum merek di Indonesia secara tekstual menegakkan *first to file*, tetapi memasukkan nilai-nilai *first to use* melalui beberapa pasal penting yaitu Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

dan Indikasi Geografis yang mana mengatur mengenai penolakan pendaftaran yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal. Ini merupakan bentuk pengakuan hukum terhadap penggunaan dan reputasi merek di masyarakat internasional. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak apabila dilakukan dengan itikad tidak baik. Prinsip moral ini melindungi pengguna awal yang beritikad baik dari pendaftar spekulatif. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberi hak kepada pihak yang dirugikan (termasuk pemilik merek terkenal yang belum terdaftar) untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap pendaftar yang curang. Ketiga ketentuan pasal tersebut memang mengadopsi nilai dalam prinsip *First to Use* dalam perlindungan merek terdaftar di Indonesia.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Meskipun pelaku usaha semakin sadar akan pentingnya pendaftaran merek, banyak kasus menunjukkan bahwa masyarakat dan aparat hukum juga menghargai reputasi dan penggunaan pertama. Hal ini tampak dalam pola argumentasi hakim yang sering menekankan “itikad baik,” “reputasi merek,” dan niat membonceng ketenaran.” Budaya hukum ini menandakan bahwa hukum merek Indonesia mulai menginternalisasi etos moral dari prinsip *first to use*, yaitu menghargai kerja keras dan niat baik dalam membangun identitas merek, bukan semata-mata formalitas administratif. Namun, tantangannya adalah inkonsistensi penerapan antarperadilan dan kurangnya kesadaran pelaku usaha kecil terhadap pentingnya pendaftaran merek sebagai perlindungan hukum utama. Hal tersebut terlihat dari kedua kasus yang dibahas sebelumnya yang mana dalam kasus merek “POLO” hakim masih menerapkan supremasi prinsip *First to File* sedangkan dalam kasus merek “TIMBANGAN GANTUNG” hakim menerapkan prinsip *First to Use* dalam memberikan keputusannya.

Menurut Friedman, *legal impact* merupakan hasil interaksi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, yang menentukan sejauh mana hukum memberikan kepastian, keadilan, dan efektivitas perlindungan (Lawrence M. Friedman, 1975). Apabila ditinjau dari komponen *legal impact* dalam teori sistem hukum Friedman, penerapan prinsip *First to Use* dalam perlindungan merek terdaftar di Indonesia menghasilkan dampak hukum yang parsial dan belum optimal. Prinsip ini mampu memberikan keadilan substantif dalam kasus-kasus tertentu, tetapi belum menciptakan kepastian hukum yang konsisten dan dapat diprediksi. *Legal impact* yang dihasilkan masih sangat bergantung pada kualitas substansi hukum, konsistensi struktur penegakan hukum, dan tingkat kesadaran budaya hukum masyarakat.

D. Penutup

Sistem perlindungan merek di Indonesia pada prinsipnya menganut prinsip *First to File* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mana hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran merek di Indonesia. Namun dalam praktiknya Hakim seringkali mempertimbangkan itikad baik, reputasi merek, dan niat membonceng ketenaran yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (3) dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketiga ketentuan Pasal tersebut mengandung nilai yang terkandung dalam prinsip *First to Use*. Dalam praktiknya juga hakim seringkali tidak konsisten dalam penerapan kedua prinsip tersebut terlihat dalam kasus merek “POLO”

hakim masih menerapkan supremasi prinsip *First to File* sedangkan dalam kasus merek “TIMBANGAN GANTUNG” hakim menerapkan prinsip *First to Use* dalam memberikan keputusannya. Kepastian hukum penerapan prinsip *First to Use* dalam perlindungan merek terdaftar di Indonesia masih bergantung pada kejelian majelis hakim dalam memutus perkara atau sengketa merek. Inkonsistensi penerapan prinsip tersebut membuat kepastian hukum penerapan prinsip *First to Use* masih menjadi angan-angan. Indonesia dapat mengadopsi ketentuan yang diatur di Singapura dan Inggris yang mana pada kedua negara tersebut yang mengakui secara eksplisit penerapan prinsip *First to Use* melalui mekanisme *Passing Off* yang dinilai dari 3 (tiga) unsur yaitu *Goodwill* (Reputasi), *Misrepresentation* (Penyesatan), dan *Damage* (Kerugian) guna menjamin kepastian hukum dalam penerapan prinsip *First to Use* dalam perlindungan merek terdaftar di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Amar Abdillah, Mohammad. (2019). “Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar atas Tindakan Pendaftaran Mereknya oleh Pihak Lain Ditinjau dari Asas Itikad Baik”, *Jurist-Diction* Vol. 2 No. 4.
- Bainbridge, David I. (2020) *Intellectual Property*, 10th Edition. Harlow: Pearson Education Limited.
- Bari Azed, Abdul (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hanover *Star Milling Co. v. Metcalf*, 240 U.S. 403
- Harahap, Yahya. 2006. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Harahap, Yahya. 2019. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardi Nurcahyo, diwawarai oleh penulis, November 2025. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta.
- Jened, Rahmi. 2015. *Hukum Merek: Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Kencana.
- Lanham Act, 15 U.S.C. § 1051 et seq.
- M. Friedman, Lawrence (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- McCarthy, Thomas. (2017). *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 5th Edition, St. Paul: Thomson Reuters.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2012 tentang sengketa merek "Polo".
- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.Sus - Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. tentang sengketa merek "Kopi Timbangan Gantung"
- Ramli, Ahmad M. (2010). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia: Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju.
- Riswandi, Budi Agus. (2017) *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rizky Aditiya Pratama, diwawarai oleh penulis, November 2025. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta.
- Santoso, Budi. (2020). *Hukum Merek di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

- Tim Lindsey dkk. (2011). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT Alumni.
- Tony Prayogo, R. (2016). “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 02.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Usman, Rachmadi. (2003). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). 2004. *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use*. Geneva: WIPO.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). 2018. *Introduction to Trademark Law and Practice*. Geneva: WIPO.