JOURNAL OF HUMAN AND EDUCATION

E-ISSN: 2776-5857 | P-ISSN: 2776-7876
Website: https://jahe.or.id/index.php/jahe
Vol. 6, No. 6 (2026)

Benturan Prinsip First To File dan Standar Pembuktian Iktikad Tidak Baik Dalam Gugatan Pembatalan Merek : Studi Kasus Sengketa Merek "D"

Aloysia Putri Cinta Indrahayati[1]*, Rizhan Fadlan Rahman[2], Meitha Fadhilah[3]
[1]Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
[2,3]Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
**Email Korespondensi: 2310631010008@student.unsika.ac.id*

ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas perlindungan merek di Indonesia yang menganut sistem *first to file*, di mana kerap timbul benturan kepentingan antara pendaftar pertama secara nasional dengan pemilik merek terkenal asing yang belum mendaftarkan mereknya di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip *first to file* terhadap klaim pemilik merek terkenal asing yang belum terdaftar secara nasional, serta mengkaji konstruksi dan standar pembuktian unsur iktikad tidak baik dalam sengketa merek "D" antara produsen otomotif Tiongkok Merek "B" Company Limited dan perusahaan lokal PT Worcas Nusantara Abadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan mengandalkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi PT Worcas Nusantara Abadi sebagai pendaftar pertama secara hukum memberikan kepastian dan kedudukan awal yang lebih kuat. Namun, kedudukan tersebut tidak mutlak karena dibatasi oleh ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang melindungi merek terkenal serta melarang pendaftaran dengan iktikad tidak baik guna membonceng reputasi pihak lain (*free riding*). Pada tataran praktik peradilannya di tingkat kasasi, gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh merek "B" nyatanya tidak berhasil mencapai tahap pengujian materiil terkait pembuktian iktikad tidak baik karena terhalang oleh cacat prosedur. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1338 K/Pdt.Sus-HKI/2025 mengabulkan permohonan kasasi tergugat dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard* / NO) akibat adanya eksepsi *error in persona*. Cacat formil ini terjadi karena adanya fakta hukum bahwa kepemilikan merek "D" telah dialihkan secara sah dari PT Worcas Nusantara Abadi kepada pihak ketiga, yakni PT Raden Reza Adi, yang pada akhirnya menggagalkan pengujian substansial mengenai perlindungan merek terkenal asing dalam perkara ini.
Kata Kunci: *First to File*, Merek Terkenal Asing, Iktikad Tidak Baik, *Error In Persona*, Sengketa Merek Denza.
ABSTRACT
This research is motivated by the complexity of trademark protection in Indonesia, which adheres to the first-to-file system, often creating a clash of interests between the first national registrant and the

owner of a well-known foreign trademark that has not yet been registered in Indonesia. The objective of this study is to analyze the application of the first-to-file principle to the claims of well-known foreign trademark owners who are not registered nationally, as well as to examine the legal construction and standard of proof for the element of bad faith in the "D" trademark dispute between the Chinese automotive manufacturer “B” Company Limited and the local company PT Worcas Nusantara Abadi. This study employs a normative legal research method with a descriptive-analytical approach, relying on secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials gathered through library research. The results show that PT Worcas Nusantara Abadi's position as the first registrant inherently provides legal certainty and a stronger initial standing. However, this position is not absolute as it is limited by the provisions of Article 21 paragraphs (1) and (3) of Law Number 20 of 2016, which protect well-known trademarks and prohibit registrations made in bad faith intended to free-ride on another party's reputation. In judicial practice at the cassation level, the trademark cancellation lawsuit filed by “B” failed to reach the material examination stage regarding the proof of bad faith due to procedural defects. The Supreme Court, through Decision Number 1338 K/Pdt.Sus-HKI/2025, granted the defendant's cassation appeal and declared the lawsuit inadmissible (Niet Ontvankelijk Verklaard / NO) due to the exception of error in persona. This formal defect occurred because of the legal fact that the ownership of the "D" trademark had been legally transferred from PT Worcas Nusantara Abadi to a third party, PT Raden Reza Adi, which ultimately thwarted the substantial examination regarding the protection of the foreign well-known trademark in this case.
Keywords: First to File, Well-Known Foreign Trademark, Bad Faith, Error In Persona, Denza Trademark Dispute.

PENDAHULUAN

Merek merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki peranan penting dalam kegiatan perdagangan karena berfungsi sebagai identitas pembeda antara barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh suatu pihak dengan pihak lainnya. Keberadaan merek tidak hanya membantu konsumen mengenali asal suatu produk, tetapi juga mencerminkan reputasi, kualitas, dan nilai ekonomi yang dibangun oleh pemiliknya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap merek menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik merek sekaligus mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Di Indonesia, perlindungan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang pada dasarnya menempatkan pendaftaran sebagai dasar untuk memperoleh hak atas merek.(Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 , 2016) Sistem perlindungan merek di Indonesia mengenal prinsip first to file, yaitu prinsip yang memberikan hak atas merek kepada pihak yang terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip ini bertujuan menciptakan kepastian hukum mengenai kepemilikan merek dan menghindari sengketa akibat klaim kepemilikan yang saling bertentangan. Meskipun demikian, penerapan prinsip first to file tidak dapat dilepaskan dari persyaratan substantif dalam pendaftaran merek, termasuk ketentuan mengenai persamaan dengan merek milik pihak lain dan larangan pendaftaran yang dilakukan dengan iktikad tidak baik. Dengan demikian, urutan pendaftaran tidak serta-merta menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan sah atau tidaknya suatu kepemilikan merek apabila terdapat persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan merek terkenal.(Alexander, 2022)

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika berhadapan dengan merek terkenal asing yang telah memiliki reputasi di pasar internasional, tetapi belum terdaftar secara nasional di Indonesia. Dalam keadaan demikian, dapat muncul pertentangan antara kepentingan pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek di Indonesia dengan kepentingan pemilik merek terkenal yang mendasarkan klaimnya pada reputasi dan pengenalan merek tersebut oleh masyarakat. Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan landasan hukum mengenai penolakan permohonan

yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal serta permohonan yang diajukan dengan iktikad tidak baik. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan merek terkenal dan penilaian terhadap iktikad tidak baik merupakan aspek penting dalam penerapan prinsip *first to file*.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas penerapan prinsip first to file serta perlindungan hukum terhadap merek terkenal dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia. Penelitian Rendy Alexander menjelaskan bahwa prinsip first to file tidak berlaku secara absolut karena penerapannya tetap harus memperhatikan iktikad baik dan ketentuan hukum yang mengatur pendaftaran merek.(Alexander, 2022) Penelitian lain yang dilakukan oleh Tursino Nino, Puguh Aji Hari Setiawan, dan Hartana juga menguraikan persoalan kepastian hukum dalam sengketa kepemilikan merek terdaftar yang berkaitan dengan dugaan iktikad tidak baik.(Nino dkk., 2024) Kajian mengenai merek terkenal dalam perkara lain turut menunjukkan pentingnya menilai reputasi merek dan keadaan yang melatarbelakangi pendaftaran ketika menentukan ada atau tidaknya iktikad tidak baik.(Robby Ahfar, 2023) Meskipun demikian, penerapan prinsip tersebut dalam sengketa merek "D" perlu dikaji secara tersendiri dengan memperhatikan fakta perkara, dasar hukum, dan pertimbangan hakim yang relevan. Permasalahan tersebut tercermin dalam sengketa merek "D" antara merek "B" Company Limited, perusahaan otomotif asal Tiongkok, dan PT Worcas Nusantara Abadi. Sengketa ini muncul ketika merek "B" berupaya menggunakan merek "D" untuk lini kendaraan yang akan dipasarkan di Indonesia, sementara merek tersebut telah terdaftar atas nama pihak lain di Indonesia. "B" kemudian mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Perkara Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam gugatannya, merek "B" pada pokoknya mendalilkan bahwa merek "D" merupakan merek yang memiliki reputasi internasional dan mempersoalkan pendaftaran merek tersebut oleh pihak tergugat. Perkara ini memperlihatkan adanya persoalan hukum mengenai hubungan antara prioritas pendaftaran merek secara nasional dan klaim perlindungan yang diajukan oleh pemilik merek terkenal asing.

Pada tingkat Pengadilan Niaga, gugatan merek "B" ditolak berdasarkan pertimbangan hakim sebagaimana tercantum dalam putusan perkara tersebut. Selanjutnya, perkara berlanjut ke tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1338 K/Pdt.Sus-HKI/2025. Berdasarkan uraian perkara yang menjadi dasar penelitian ini, pemeriksaan pada tingkat kasasi berkaitan dengan persoalan formil mengenai kedudukan pihak yang digugat setelah adanya peralihan kepemilikan merek. Keadaan tersebut penting diperhatikan karena penilaian terhadap pokok sengketa dan persoalan formil beracara merupakan dua hal yang berbeda. Oleh sebab itu, analisis mengenai iktikad tidak baik perlu diarahkan pada pertimbangan hakim yang benar-benar membahas substansi persoalan tersebut, sedangkan putusan kasasi digunakan untuk menjelaskan perkembangan perkara dan aspek kedudukan hukum para pihak.

Sengketa merek "D" menarik untuk diteliti karena memperlihatkan persoalan mengenai batas penerapan prinsip first to file ketika berhadapan dengan klaim pemilik merek terkenal asing yang belum terdaftar secara nasional. Di satu sisi, sistem pendaftaran merek diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek yang telah memenuhi ketentuan pendaftaran. Di sisi lain, perlindungan hukum juga harus memperhatikan ketentuan mengenai merek terkenal dan kemungkinan adanya iktikad tidak baik dalam proses pendaftaran. Persoalan utamanya bukan semata-mata menentukan pihak yang mendaftarkan merek terlebih dahulu, melainkan menilai bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan terhadap fakta yang terbukti dalam perkara. Penilaian ini diperlukan agar penerapan hukum merek dapat memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan perlindungan yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip first to file terhadap klaim pemilik merek terkenal asing yang belum terdaftar secara nasional di Indonesia dalam sengketa merek "D" antara merek "B" Company Limited dan PT Worcas Nusantara Abadi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menilai ada atau tidaknya

unsur iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek "D" oleh PT Worcas Nusantara Abadi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan prinsip first to file dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap merek terkenal asing serta memberikan gambaran mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menilai unsur iktikad tidak baik pada sengketa merek di Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu penerapan prinsip first to file terhadap klaim pemilik merek terkenal asing yang belum terdaftar secara nasional di Indonesia dalam sengketa merek "D" antara merek "B" Company Limited dan PT Worcas Nusantara Abadi, serta bagaimana konstruksi dan standar pembuktian iktikad tidak baik dalam gugatan pembatalan merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan penerapannya pada klaim mereka inisial "B" Company Limited atas merek "D" ?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan menganalisis permasalahan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Sumber bahan hukum yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan khusus dalam sengketa merek "D" antara merek "B" Company Limited dan PT Worcas Nusantara Abadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip First to File terhadap Klaim Pemilik Merek Terkenal Asing dalam Sengketa Merek "D"

Prinsip first to file merupakan salah satu prinsip mendasar dalam sistem perlindungan merek di Indonesia. Prinsip ini menempatkan pendaftaran sebagai dasar penting untuk memperoleh hak eksklusif atas suatu merek, sehingga pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat sepanjang pendaftaran tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dasar hukum prinsip tersebut dapat ditemukan 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. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa penggunaan suatu merek atau pengakuan terhadap merek tersebut di luar negeri tidak dengan sendirinya melahirkan hak eksklusif di Indonesia. Pendaftaran menjadi instrumen hukum yang memberikan kepastian mengenai kepemilikan merek, ruang lingkup perlindungan, serta hak pemiliknya untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin penggunaannya kepada pihak lain.

Penerapan prinsip first to file perlu ditempatkan dalam hubungan dengan prinsip teritorialitas yang berlaku dalam perlindungan kekayaan intelektual. Prinsip teritorialitas pada dasarnya berarti bahwa perlindungan hukum atas merek berlaku berdasarkan hukum negara tempat perlindungan tersebut dimohonkan atau diberikan. Oleh karena itu, kepemilikan merek di negara asal tidak secara otomatis memberikan hak eksklusif yang sama di Indonesia. Meskipun demikian, prinsip teritorialitas tidak dapat ditafsirkan bahwa merek terkenal asing yang belum terdaftar di Indonesia sama sekali tidak memperoleh perlindungan. Lionita Putri Lobo dan Indirani Wauran dalam artikel "Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) dalam Hukum Merek Indonesia" berpendapat bahwa merek terkenal mempunyai kedudukan khusus dalam sistem hukum merek, termasuk ketika merek tersebut belum terdaftar secara nasional. Keduanya menghubungkan perlindungan tersebut dengan kewajiban Indonesia berdasarkan Konvensi Paris dan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).(Lobo & Wauran, 2021) Pandangan ini memperlihatkan bahwa sistem pendaftaran nasional perlu dijalankan

secara seimbang dengan kewajiban memberikan perlindungan terhadap merek terkenal. Dengan kata lain, prinsip first to file memberikan dasar kepastian hukum bagi pendaftar pertama, sedangkan perlindungan merek terkenal menjadi instrumen hukum untuk mencegah pendaftaran yang dapat merugikan pemilik merek lain yang memenuhi persyaratan perlindungan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan bahwa hukum merek Indonesia menganut sistem first to file, sehingga perlindungan hukum atas suatu merek pada dasarnya baru diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan, dan pendaftaran itu melahirkan hak eksklusif bagi pemiliknya untuk jangka waktu tertentu. Dengan demikian, kedudukan pendaftar pertama dalam sengketa merek "D" bersumber dari sistem pendaftaran yang memang dirancang untuk memberikan kepastian hukum, tetapi sistem tersebut tidak dapat dilepaskan dari komitmen global yang turut membentuk hukum merek Indonesia.(Jened, 2015)

Hubungan antara kedua prinsip tersebut menjadi penting dalam sengketa merek "D" antara merek "B" Company Limited dan PT Worcas Nusantara Abadi. Berdasarkan informasi perkara yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan penelitian mengenai sengketa tersebut, PT Worcas Nusantara Abadi mengajukan pendaftaran merek "D" di Indonesia pada 3 Juli 2023, sedangkan "B" Company Limited mengajukan permohonan pendaftaran nasional pada 8 Agustus 2024. Perbedaan waktu pengajuan tersebut menempatkan PT Worcas Nusantara Abadi sebagai pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek "D" di Indonesia. Vincent, Rafael Alfredo Mota, dan Israel Gabriel Itaar dalam penelitian mereka mengenai implikasi prinsip first to file dalam sengketa merek "D" menjelaskan bahwa pendaftaran oleh PT Worcas pada 2023 menjadi faktor penting dalam penilaian kedudukan hukum para pihak, mengingat merek "B" belum memiliki pendaftaran nasional atas merek tersebut ketika mengajukan klaimnya.(Vincent dkk., 2026) Fakta ini menunjukkan bahwa, jika dilihat hanya dari urutan pendaftaran nasional, PT Worcas Nusantara Abadi mempunyai posisi yang lebih dahulu. Akan tetapi, penilaian hukum tidak cukup berhenti pada perbandingan tanggal pendaftaran karena masih terdapat persoalan mengenai status merek terkenal, kemungkinan adanya persamaan dengan merek milik pihak lain, serta pemenuhan persyaratan perlindungan yang ditentukan dalam undang-undang.

Meskipun demikian, penerapan sistem first to file tidak luput dari kritik. Winata dan Satino (2025) menilai bahwa sistem tersebut masih menyisakan ruang ketidakadilan bagi pelaku usaha yang telah lebih dahulu memakai suatu merek secara nyata, tetapi belum segera mengajukan pendaftarannya, sehingga mekanisme perlindungan merek perlu dinilai ulang. Kritik ini relevan untuk sengketa "D", karena merek "B" Company Limited mendalilkan bahwa merek tersebut telah memiliki reputasi internasional, tetapi belum memiliki pendaftaran nasional ketika pihak lain mendaftarkannya di Indonesia. Perspektif tersebut memperkuat pandangan bahwa keunggulan pendaftar pertama perlu diimbangi dengan pengujian terhadap keadaan faktual yang melatarbelakangi pendaftaran, agar sistem pendaftaran tidak menjadi sarana untuk menguasai merek yang sesungguhnya telah dikenal luas oleh pihak lain.(Winata & Satino Satino, 2025)

Klaim merek "B" Company Limited sebagai pemilik merek "D" perlu dianalisis berdasarkan ketentuan mengenai perlindungan merek terkenal. Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menentukan bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Sementara itu, Pasal 21 ayat (1) huruf c mengatur perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis dengan persyaratan tertentu. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum merek Indonesia tidak hanya mempertimbangkan urutan pendaftaran, tetapi juga mengakui adanya kepentingan hukum pemilik merek terkenal yang perlu dilindungi. Dendy Widya Chandra, Budi Santoso, dan Novira Maharani Sukma, melalui penelitian tentang perlindungan merek terkenal asing yang belum terdaftar di Indonesia dalam sengketa merek KEEN, menjelaskan bahwa merek terkenal asing tetap dapat memperoleh perlindungan berdasarkan hukum merek Indonesia.

Perlindungan tersebut menjadi relevan ketika pendaftaran oleh pihak lain berpotensi merugikan pemilik merek yang sesungguhnya, khususnya apabila terdapat dasar hukum untuk mempersoalkan iktikad pendaftarannya. Oleh sebab itu, belum terdaftarnya merek "D" atas nama merek "B" di Indonesia tidak dapat secara langsung diartikan bahwa merek "B" tidak mempunyai kepentingan hukum. Namun, klaim tersebut tetap perlu dibuktikan melalui kriteria merek terkenal dan ketentuan hukum yang relevan, bukan semata-mata didasarkan pada reputasi internasional perusahaan.

Penilaian terhadap status merek terkenal perlu dilakukan secara objektif berdasarkan bukti yang tersedia. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 harus dibaca bersama dengan penjelasannya mengenai kriteria merek terkenal, yang antara lain mempertimbangkan pengetahuan masyarakat mengenai merek tersebut, reputasi merek yang diperoleh melalui promosi, investasi, serta pendaftaran merek di berbagai negara. Dengan demikian, keberadaan merek "D" di pasar internasional dan hubungan merek tersebut dengan kegiatan usaha merek "B" merupakan hal yang dapat dipertimbangkan, tetapi tidak secara otomatis membuktikan bahwa semua persyaratan perlindungan merek terkenal telah terpenuhi dalam perkara di Indonesia. Rina Shahriyani Shahrullah dalam artikelnya mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang tidak terdaftar di Indonesia menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal ketika haknya dirugikan, sekalipun merek tersebut belum memperoleh pendaftaran nasional.(Shahrullah, 2022) Gagasan tersebut dapat digunakan untuk memahami bahwa perlindungan merek terkenal tidak semata-mata bergantung pada formalitas pendaftaran, tetapi tetap harus dijalankan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dalam konteks merek "D", bukti mengenai penggunaan merek, reputasi, jangkauan pemasaran, dan pendaftaran di negara lain perlu dinilai bersama-sama untuk menentukan apakah merek "B" memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh hukum Indonesia.

Dalam konteks pembuktian tersebut, Afif dan Sugiyono menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia saat ini diatur sebatas kriteria merek terkenal, larangan melakukan tindakan yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal, serta upaya represif yang dapat ditempuh pemilik merek. Dari pengaturan yang terbatas tersebut dapat dipahami bahwa penilaian atas keterkenalan suatu merek sangat bergantung pada pemenuhan kriteria yang ditentukan dan pada kekuatan bukti yang diajukan di persidangan. Oleh karena itu, dalam sengketa "D", merek "B" tidak cukup hanya mengandalkan reputasi internasionalnya, tetapi perlu menunjukkan secara konkret bahwa mereknya memenuhi kriteria keterkenalan serta memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang didaftarkan pihak lain.(Afif & Sugiyono, 2021)

Selain perlindungan terhadap merek terkenal, penerapan prinsip first to file juga dibatasi oleh larangan pendaftaran dengan iktikad tidak baik. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menentukan bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Ketentuan ini berfungsi untuk mencegah penggunaan mekanisme pendaftaran merek yang bertentangan dengan tujuan perlindungan merek, misalnya apabila suatu pihak berupaya memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan reputasi merek pihak lain. Akan tetapi, adanya kesamaan nama merek dan fakta bahwa satu pihak mendaftar lebih dahulu belum dengan sendirinya membuktikan iktikad tidak baik. Penilaian tersebut harus didasarkan pada bukti dan keadaan yang relevan, termasuk hubungan antara merek yang disengketakan, reputasi merek sebelumnya, serta keadaan yang menunjukkan apakah pendaftaran dilakukan secara wajar atau justru bertujuan mengambil keuntungan dari reputasi pihak lain. Oleh karena itu, prinsip first to file tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk memastikan bahwa pendaftaran dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam sengketa merek "D", persoalan iktikad tidak baik perlu dianalisis secara tersendiri berdasarkan fakta dan pertimbangan hakim, sehingga tidak serta-merta disimpulkan hanya dari urutan tanggal pendaftaran.

Dari sudut pandang hukum internasional, perlindungan terhadap merek terkenal juga berkaitan dengan Pasal 6 bis Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri dan Pasal 16 ayat (2) TRIPS. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar penting bagi perlindungan merek terkenal, khususnya dalam

menghadapi pendaftaran atau penggunaan merek yang dapat menimbulkan konflik dengan hak pemilik merek yang telah dikenal. Lobo dan Wauran menilai bahwa ketentuan internasional tersebut perlu diperhatikan dalam sistem hukum Indonesia agar perlindungan merek terkenal tidak terhambat hanya karena merek yang bersangkutan belum terdaftar secara nasional. Meskipun demikian, penerapan ketentuan internasional tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan pengaturan nasional, persyaratan perlindungan, dan fakta konkret dalam perkara. Dalam sengketa "D", keberadaan perlindungan internasional tidak serta-merta menggugurkan pendaftaran yang lebih dahulu dilakukan PT Worcas Nusantara Abadi. Sebaliknya, ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menguji apakah klaim "B" memenuhi kriteria perlindungan merek terkenal dan apakah terdapat alasan hukum untuk mengesampingkan akibat dari pendaftaran terdahulu. Penerapan prinsip first to file dalam sengketa merek "D" juga perlu dikaitkan dengan hasil pemeriksaan perkara di pengadilan. Perkara tersebut diajukan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst. Pengadilan menolak gugatan merek "B" pada 28 April 2025. Penelitian Vincent, Mota, dan Itaar mengenai sengketa merek "D" mencatat bahwa kedudukan pendaftaran PT Worcas Nusantara Abadi menjadi salah satu faktor penting dalam penyelesaian sengketa, terutama karena merek tersebut telah didaftarkan lebih dahulu di Indonesia. Meskipun demikian, hasil putusan tidak seharusnya dimaknai sebagai kaidah bahwa setiap pendaftar pertama selalu lebih berhak, tanpa mempertimbangkan keadaan hukum lainnya. Putusan perlu dibaca berdasarkan keseluruhan pertimbangan hakim, termasuk kedudukan hukum para pihak, bukti yang diajukan, dan dasar gugatan yang diperiksa. Dengan demikian, analisis terhadap perkara merek "D" harus membedakan antara kedudukan formal berdasarkan pendaftaran dan kemungkinan perlindungan substantif yang dapat diberikan kepada merek terkenal asing berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan prinsip first to file dalam sengketa merek "D" memberikan kedudukan awal kepada PT Worcas Nusantara Abadi karena pihak tersebut lebih dahulu mendaftarkan merek di Indonesia dibandingkan merek "B" Company Limited. Namun, kedudukan tersebut tidak dapat dipandang secara mutlak tanpa memperhatikan perlindungan terhadap merek terkenal asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Konvensi Paris, dan TRIPS. Merek "B" tetap perlu membuktikan bahwa merek "D" memenuhi kriteria merek terkenal dan bahwa dasar hukum yang diajukannya relevan untuk mempersoalkan pendaftaran yang lebih dahulu dilakukan oleh pihak lain. Pada saat yang sama, pendaftaran PT Worcas Nusantara Abadi harus dinilai berdasarkan persyaratan hukum yang berlaku, termasuk larangan pendaftaran dengan iktikad tidak baik. Dengan demikian, prinsip first to file dalam sistem hukum merek Indonesia berfungsi untuk memberikan kepastian hukum melalui pendaftaran, tetapi pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan perlindungan merek terkenal dan ketentuan yang mencegah penyalahgunaan hak pendaftaran. Pendekatan tersebut diperlukan agar penyelesaian sengketa merek dapat menyeimbangkan kepastian hukum bagi pendaftar dengan perlindungan yang layak bagi pemilik merek yang memenuhi persyaratan menurut hukum.

Bagaimana konstruksi dan standar pembuktian iktikad tidak baik dalam gugatan pembatalan merek menurut UU 20/2016, serta bagaimana penerapannya pada klaim merek "B" atas merek "D" ?

Di Indonesia, pengaturan asas iktikad baik merupakan norma krusial yang diatur dalam Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 77 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG).(Selamat Lumban Gaol, 2022) Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU MIG mendefinisikan pemohon beriktikad tidak baik sebagai pihak yang patut diduga memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat atau menyesatkan konsumen. Apabila gugatan pembatalan merek secara umum dibatasi waktu 5 (lima) tahun, Pasal 77 ayat (2) UU MIG memberikan pengecualian bahwa gugatan pembatalan atas dasar

iktikad tidak baik dapat diajukan tanpa batas waktu.(Nabil dkk., 2026) Prosedur pengajuan gugatan pembatalan merek di Pengadilan Niaga wajib memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 76 sampai Pasal 79 serta Pasal 85 sampai Pasal 90 jo. Pasal 21 UU MIG.(Robby Ahfar, 2023) Syarat formil mencakup legal standing penggugat, domisili tergugat, kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Niaga, serta tenggat waktu pengajuan.(Nabil dkk., 2026) Apabila syarat formil tidak terpenuhi, hakim akan menjatuhkan putusan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard / NO), sedangkan jika syarat materiil pembuktian iktikad tidak baik tidak terbukti, Pengadilan Niaga akan menolak gugatan tersebut.

Wicaksono dkk. (2016) menjelaskan bahwa passing off atau pemboncengan reputasi merupakan pranata yang berasal dari sistem common law dan belum begitu dikenal dalam kepustakaan hukum Indonesia, padahal pelanggaran merek dengan meniru merek lain sehingga menimbulkan kesalahan persepsi di benak masyarakat semakin berkembang. Penelitian tersebut juga memaparkan bahwa perlindungan merek terkenal di Indonesia meliputi lingkup nasional dan internasional, termasuk melalui TRIPS dan keanggotaan Indonesia dalam WTO. Pemahaman ini membantu menjelaskan mengapa unsur niat meniru dan membonceng reputasi dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU MIG perlu dibuktikan melalui keadaan konkret, seperti kemiripan merek dan reputasi merek yang telah lebih dahulu dikenal, dan tidak cukup disimpulkan dari urutan pendaftaran semata.(Wicaksono dkk., 2016)

Meskipun Indonesia menganut sistem konstitutif (first to file), penerapan asas tersebut tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh norma iktikad baik dan perlindungan merek terkenal. Perlindungan terhadap merek terkenal berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk mencegah penyalahgunaan sistem pendaftaran oleh pendaftar oportunistik melalui praktik trademark squatting atau pembajakan merek. Hal ini terbukti dalam sengketa merek Arc'teryx (Putusan PN Niaga Jakarta Pusat No. 88/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst), di mana hakim membatalkan merek terdaftar milik pihak pendaftar pertama lokal karena terbukti diajukan dengan iktikad tidak baik meniru merek terkenal luar negeri.(Paparang, 2026)

Dalam praktik peradilan, pembuktian iktikad tidak baik kerap mengacu pada kriteria merek terkenal dan perlindungan dari perbuatan pemboncengan reputasi (free riding). Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1486/K/Pdt/1991, suatu merek dikategorikan sebagai merek terkenal apabila telah beredar melintasi batas regional hingga transnasional serta dibuktikan dengan pendaftaran di berbagai negara. Pertimbangan ini diterapkan dalam sengketa karakter Superman antara DC Comics dan PT Marxing Fam Makmur (Putusan No. 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst), di mana pendaftaran merek oleh pihak lain tanpa adanya nilai pembeda dinilai hakim sebagai perbuatan tidak jujur dan beriktikad tidak baik untuk membonceng popularitas.(Robby Ahfar, 2023)

Pendekatan serupa tampak dalam kajian Tanjung dkk. terhadap sengketa merek Superman antara DC Comics dan PT Marxing Fam Makmur. Kajian tersebut menunjukkan bahwa sengketa itu timbul akibat penggunaan prinsip first to file, sehingga penerapan prinsip tersebut perlu dikaji bersama dengan unsur iktikad tidak baik dan perlindungan merek terkenal. Kajian ini sejalan dengan pandangan bahwa dalam gugatan pembatalan merek, pengadilan tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang mendaftar lebih dahulu, tetapi juga menilai apakah pendaftaran tersebut dilakukan secara jujur. Penilaian demikian semestinya juga berlaku dalam sengketa "D" apabila pokok perkara dapat diperiksa secara materiil.(Tanjung dkk., 2023)

Dalam sengketa merek "D", bahwa merek "B" Company Limited mendalilkan diri sebagai pendaftar pertama dan pemilik sah merek terkenal merek "D" dan variannya di seluruh dunia untuk kelas kendaraan bermotor (Kelas 12) dan jasa perawatan/perbaikan (Kelas 37). Merek "B" mengagendakan pembatalan merek "D" El (No. IDM001176306) atas nama PT Worcas Nusantara Abadi karena memiliki persamaan pada pokoknya dan dinilai diajukan atas dasar iktikad tidak baik untuk menjiplak merek "B". Namun, penerapan uji materiil iktikad tidak baik dalam perkara ini terhalang oleh kecacatan formil gugatan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1338 K/Pdt.Sus-HKI/2025, Mahkamah Agung

mengabulkan permohonan kasasi PT Worcas Nusantara Abadi dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. MA menemukan fakta hukum bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Merek No. 01 tanggal 10 September 2024, kepemilikan merek “D” telah dialihkan secara sah kepada pihak ketiga, yaitu PT Raden Reza Adi (PT merek “D”).

Akibat pengalihan hak tersebut, Mahkamah Agung menyatakan eksepsi error in persona dari Tergugat dapat dibenarkan dan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan pembatalan dari merek “B” tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard / NO). Perkara merek “D” memperlihatkan fenomena di mana pengujian substansial atas iktikad tidak baik dan reputasi merek terkenal dapat tidak terjangkau akibat dinamika pengalihan merek pascapendaftaran yang memicu kegagalan pemenuhan syarat formil subjek hukum di pengadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap sengketa merek "D" antara merek “B” Company Limited dan PT Worcas Nusantara Abadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa. Pertama, penerapan prinsip *first to file* di Indonesia pada dasarnya memberikan kepastian dan kedudukan hukum awal yang lebih kuat kepada pendaftar pertama, dalam hal ini PT Worcas Nusantara Abadi yang mendaftarkan merek "D" lebih dahulu daripada pihak merek “B” Company Limited. Meskipun demikian, asas kepemilikan melalui pendaftaran ini tidak berlaku secara absolut mutlak, melainkan dibatasi oleh prinsip perlindungan terhadap merek terkenal asing serta larangan mutlak atas pendaftaran yang didasari oleh iktikad tidak baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 serta kewajiban internasional Indonesia melalui Konvensi Paris dan TRIPS, pemilik merek terkenal asing tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka mencegah praktik pendaftaran oportunistik, meskipun mereknya belum terdaftar secara nasional di Indonesia, selama ia dapat membuktikan kriteria keterkenalannya secara objektif di persidangan.

Kedua, terkait dengan konstruksi standar pembuktian iktikad tidak baik, pengujian materiil atau substansial untuk membuktikan adanya niat meniru, menjiplak, atau membonceng reputasi (*free riding*) dari pihak “B” pada akhirnya tidak dapat dijangkau dan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Hal ini disebabkan oleh kegagalan pemenuhan syarat formil dalam pengajuan gugatan pembatalan merek tersebut. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1338 K/Pdt.Sus-HKI/2025, ditemukan fakta hukum bahwa kepemilikan hak atas merek "D" telah dialihkan secara sah melalui perjanjian pengalihan hak dari pihak tergugat awal (PT Worcas Nusantara Abadi) kepada pihak ketiga, yaitu PT Raden Reza Adi, pascapendaftaran. Dinamika pengalihan merek inilah yang memicu eksepsi *error in persona* (salah pihak/subjek hukum) yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung, sehingga pada tingkat kasasi gugatan merek “B” dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard* / NO). Kasus ini menegaskan bahwa sekuat apa pun reputasi suatu merek terkenal asing, pengujian substansial untuk pelindungannya dapat gagal terlaksana akibat ketidaktelitian terhadap dinamika pengalihan hak merek pascapendaftaran yang berdampak pada cacat formil gugatan di pengadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Singaperbangsa Karawang atas dukungan akademik yang diberikan selama proses penyusunan penelitian ini, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berperan dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Penelitian ini tidak memperoleh pendanaan dari pihak mana pun dan dilaksanakan secara mandiri oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Afif, M. S., & Sugiyono, H. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK TERKENAL DI INDONESIA. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *4*(2), 565–585. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4097

Alexander, R. (2022). PENERAPAN PRINSIP "FIRST TO FILE" PADA KONSEP PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, *10*(9), 2110. https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i09.p12

Jened, Rahmi. (2015). *Hukum merek (trademark law) : dalam era global dan integrasi ekonomi*. Prenadamedia Group.

Lobo, L. P., & Wauran, I. (2021). KEDUDUKAN ISTIMEWA MEREK TERKENAL (ASING) DALAM HUKUM MEREK INDONESIA. *Masalah-Masalah Hukum*, *50*(1), 70–83. https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.70-83

Nabil, Ismail, & Hartana. (2026). Formulasi Parameter Itikad Tidak Baik dalam Gugatan Pembatalan Merek Terkenal untuk Menjamin Kepastian Hukum. *SETARA : Jurnal Ilmu Hukum*, *7*(1), 37–45. https://doi.org/10.59017/setara.v7i1.614

Nino, T., Setiawan, P. A. H., & Hartana, H. (2024). Penerapan Asas Kepastian Hukum Atas Sengketa Kepemilikan Merek Terdaftar Akibat Adanya Itikad Tidak Baik. *Jurnal Hukum Bisnis*, *13*(02), 1–13. https://doi.org/10.47709/jhb.v13i02.3709

Paparang, Y. (2026). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL LUAR NEGERI DALAM MENGHADAPI SISTEM FIRST TO FILE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*.

Robby Ahfar. (2023). Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Pendaftaran Merek Terdahulu (First To File) Oleh Pihak Lain Secara Iktikad Tidak Baik (Studi Kasus Karakter Superman Dalam Putusan Pengadilan Niaga Pusat Nomor Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, *Vol. 4, No. 1*.

Selamat Lumban Gaol. (2022). ASAS ITIKAD BAIK SEBAGAI ALASAN PENOLAKAN GUGATAN OLEH PENGADILAN NIAGA DALAM GUGATAN PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR. *UNES Law Review*, *6*(2).

Shahrullah, R. S. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, *20*(2), 81–96. https://doi.org/10.32528/faj.v20i2.22956

Tanjung, D. R., Njatrijani, R., & Rahmanda, B. (2023). Penerapan Prinsip First to file Dalam Sengketa Merek Terkenal. *Law, Development and Justice Review*, *6*(2), 111–128. https://doi.org/10.14710/ldjr.6.2023.111-128

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 , Legislation 20 (2016).

Vincent, Mota, R. A., & Itaar, I. G. (2026). Implikasi Prinsip First To File Dalam Sengketa Merek Denza Antara BYD dan PT Worcas Nusantara Abadi. *Unes Journal of Swara Justisia*, *10*(1), 7–15. https://doi.org/10.31933/y6432t18

Wicaksono, A. A., Santoso, B., & Njatrijani, R. (2016). PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG ASING DARI TINDAKAN PEMBONCENGAN REPUTASI (PASSING-OFF) DALAM PENAMAAN MEREK DI INDONESIA. Dalam *DIPONEGORO LAW JOURNAL* (Vol. 5, Nomor 4).

Winata, H., & Satino Satino. (2025). Kritik Yuridis Terhadap Sistem First to File Pada Perlindungan Hukum Merek Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *8*(3), 2178–2197. https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12903