



Analisis Sistem First to File Dalam Pendaftaran Merek: Implikasi Terhadap Kasus Itikad Tidak Baik (Studi Putusan No. 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2024/PN Niaga Smg)

Muhammad Mufid 'Izzuddin, Septi Indrawati, Muhammad Alfian

Universitas Muhammadiyah Purworejo

email: mmufidizzuddin@gmail.com

ABSTRAK

Kata Kunci:
First to File;
Itikad Tidak
Baik;
Sengketa
Merek

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *first to file* dalam sengketa merek yang mengandung unsur itikad tidak baik serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2024/PN Niaga Semarang. Sistem hukum merek di Indonesia menganut sistem konstitutif yang memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya. Meskipun sistem ini menjamin kepastian hukum, dalam praktiknya terdapat potensi penyalahgunaan melalui pendaftaran yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur ilmiah yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *first to file* tetap relevan sebagai fondasi perlindungan merek, namun penerapannya tidak bersifat absolut. Majelis hakim tidak hanya berpegang pada formalitas pendaftaran, tetapi juga menilai unsur itikad tidak baik, persamaan pada pokoknya, serta penggunaan faktual merek dalam praktik perdagangan. Penelitian ini mengusulkan model integratif yang mempertahankan sistem *first to file* sebagai kerangka utama dengan mengakomodasi unsur *first to use* sebagai mekanisme korektif dalam menilai adanya itikad tidak baik, guna mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

ABSTRACT

Keywords:

First to File;
Bad Faith;
Trademark
Dispute

This study aims to analyze the application of the first to file principle in trademark disputes involving elements of bad faith and to examine the judicial reasoning in Decision Number 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2024/PN Niaga Semarang. The Indonesian trademark law adopts a constitutive registration system that grants exclusive rights to the party who first registers the mark. Although this system ensures legal certainty, it also creates the potential for abuse through registrations made in bad faith. This research employs a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials consist of statutory regulations, court decisions, legal doctrines, and scholarly literature, which are analyzed qualitatively through systematic and argumentative interpretation. The findings demonstrate that the first to file principle remains relevant as the foundation of trademark protection; however, its application is not absolute. The court did not rely solely on formal registration status but also assessed substantive elements such as bad faith, similarity in essential elements, and prior factual use of the mark in commerce. This study proposes an integrative model that maintains the first to file system as the primary framework while incorporating elements of first to use as a corrective mechanism in assessing bad faith, thereby promoting a balance between legal certainty and substantive justice.

1. PENDAHULUAN

Sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut prinsip *first to file*, yaitu sistem yang memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya kepada negara (Indrawati, 2023). Prinsip ini menempatkan pendaftaran sebagai syarat konstitutif lahirnya hak atas merek, sehingga perlindungan hukum diberikan berdasarkan formalitas administrasi yang sah. Sistem ini bertujuan menciptakan kepastian hukum dalam lalu lintas perdagangan serta memberikan jaminan perlindungan terhadap pemilik merek terdaftar.

Namun demikian, penerapan prinsip *first to file* tidak terlepas dari potensi penyalahgunaan (Oscar & Soesatyo, 2025). Dalam praktiknya, terdapat pihak-pihak yang mendaftarkan merek bukan untuk kepentingan penggunaan yang wajar, melainkan untuk mengambil keuntungan dari reputasi pihak lain atau menghalangi pihak yang telah lebih dahulu menggunakan merek tersebut. Praktik demikian dikenal sebagai pendaftaran merek dengan itikad tidak baik (*bad faith registration*), yang dalam perkembangannya menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif (Yulia et al., 2024).

Permasalahan tersebut menjadi relevan untuk dikaji dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2024/PN Niaga Semarang, yang memeriksa sengketa merek dengan dugaan adanya unsur itikad tidak baik dalam pendaftaran. Putusan ini menarik karena majelis hakim tidak semata-mata berpegang pada aspek formal pendaftaran, melainkan juga menilai konteks penggunaan merek, persamaan pada pokoknya, serta indikasi adanya itikad tidak baik dari pihak pendaftar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama: (1) bagaimana penerapan prinsip *first to file* dalam sistem hukum merek di Indonesia dan potensi penyalahgunaannya; serta (2) bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2024/PN Niaga Semarang dalam menilai unsur itikad tidak baik dalam sengketa merek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam penerapan prinsip *first to file*, serta memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan doktrin hukum merek di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan prinsip *first to file* dalam sengketa merek. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Gunardi, 2022).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta peraturan terkait lainnya. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis secara mendalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2024/PN Niaga Semarang sebagai objek utama penelitian. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kepastian hukum, keadilan, serta doktrin itikad tidak baik dalam hukum merek.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (Armia, 2022), serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli

(Nugroho et al., 2020). Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan argumentatif guna memperoleh kesimpulan yang relevan dengan rumusan masalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sistem First to File dan Potensi Penyalahgunaannya

Prinsip *first to file* merupakan sistem konstitutif dalam hukum merek Indonesia yang memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya (Nathania, 2025). Sistem ini menempatkan pendaftaran sebagai dasar lahirnya hak, sehingga negara memberikan perlindungan hukum kepada pemegang merek terdaftar tanpa mempertimbangkan siapa yang pertama kali menggunakan merek tersebut dalam praktik perdagangan.

Secara teoritis, sistem ini memberikan kepastian hukum karena hak atas merek dapat diverifikasi melalui data administratif yang tercatat pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kepastian tersebut penting dalam menciptakan stabilitas dalam lalu lintas perdagangan serta mencegah sengketa yang berlarut-larut akibat klaim penggunaan tanpa pendaftaran.

Namun demikian, sistem *first to file* juga membuka peluang terjadinya pendaftaran merek dengan itikad tidak baik. Celah ini muncul ketika pihak tertentu mendaftarkan merek yang telah dikenal atau digunakan oleh pihak lain dengan tujuan memperoleh keuntungan atau menghambat aktivitas usaha pihak tersebut (Nathania, 2025). Dalam situasi demikian, pendekatan yang semata-mata formal administratif berpotensi mengabaikan aspek keadilan substantif.

Dalam perspektif teori kepastian hukum dan keadilan, ketegangan antara kepastian dan keadilan menjadi tidak terhindarkan. Kepastian hukum menghendaki konsistensi dan formalitas, sementara keadilan menuntut perlindungan terhadap pihak yang secara faktual telah lebih dahulu menggunakan dan membangun reputasi merek tersebut.

3.2 Integrasi Pendekatan First to File dan Unsur First to Use sebagai Mekanisme Korektif

Meskipun sistem *first to file* tetap relevan dalam menjamin kepastian hukum, penelitian ini menawarkan pendekatan integratif sebagai mekanisme korektif terhadap potensi penyalahgunaan. Pendekatan ini tidak bermaksud

menggantikan sistem konstitutif yang telah dianut, melainkan memperkuatnya melalui pengujian unsur penggunaan faktual (*first to use*) dalam pembuktian adanya itikad tidak baik.

Integrasi tersebut dapat ditempatkan pada tahap pembuktian di pengadilan maupun dalam proses keberatan administratif. Dalam hal terdapat indikasi pendaftaran yang dilakukan dengan itikad tidak baik, riwayat penggunaan merek, reputasi, serta bukti aktivitas komersial sebelumnya dapat dijadikan alat bantu untuk menilai keabsahan klaim pendaftar pertama.

Dengan demikian, sistem *first to file* tetap dipertahankan sebagai fondasi kepastian hukum, sementara pendekatan berbasis penggunaan faktual berfungsi sebagai instrumen korektif guna menjamin keadilan substantif. Model integratif ini menciptakan keseimbangan antara perlindungan administratif dan realitas praktik perdagangan.

Untuk memperjelas operasionalisasi model integratif tersebut, diperlukan parameter konkret dalam menilai unsur penggunaan faktual (*first to use*) sebagai bagian dari pengujian itikad tidak baik. Parameter ini berfungsi sebagai alat bantu analisis, baik dalam pemeriksaan substantif oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun dalam proses pembuktian di pengadilan.

Beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain:

- Bukti penggunaan merek sejak awal, seperti foto produk, kemasan, materi promosi, media sosial, bukti transaksi, atau dokumen pemasaran lainnya.
- Durasi penggunaan merek sebelum pendaftaran dilakukan, yang menunjukkan konsistensi dan kesungguhan dalam penggunaan.
- Reputasi serta tingkat pengenalan merek di masyarakat, baik dalam lingkup lokal maupun nasional.
- Adanya hubungan hukum atau bisnis antara para pihak, seperti distributor, reseller, mitra usaha, atau mantan karyawan, yang memungkinkan akses terhadap merek milik pihak lain.
- Motif pendaftaran, khususnya apabila terdapat indikasi bahwa pendaftaran dilakukan untuk meniru, menghalangi, atau mengambil keuntungan dari reputasi merek yang telah ada.

Dengan adanya indikator yang lebih terstruktur, penilaian terhadap unsur itikad tidak baik tidak lagi bersifat abstrak, melainkan berbasis pada fakta

empiris dan kondisi nyata di lapangan. Pendekatan ini memperkuat sistem *first to file* tanpa menggeser karakter konstitutifnya.

3.3 Analisis Putusan No. 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2024/PN Niaga Semarang

a. Posisi Kasus

Sengketa dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2024/PN Niaga Semarang berawal dari adanya pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah digunakan sebelumnya oleh pihak lain dalam kegiatan perdagangan. Penggugat mendalilkan bahwa pendaftaran yang dilakukan oleh tergugat mengandung unsur itikad tidak baik, karena merek tersebut telah lebih dahulu digunakan dan dikenal dalam praktik usaha.

Di sisi lain, tergugat mendasarkan klaim haknya pada prinsip *first to file*, dengan argumentasi bahwa pendaftaran yang telah diterima dan dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan hak eksklusif yang sah secara hukum. Sengketa ini kemudian berfokus pada pertanyaan apakah formalitas pendaftaran semata cukup untuk memberikan perlindungan hukum, ataukah perlu dilakukan pengujian lebih lanjut terhadap unsur itikad baik dalam proses pendaftaran tersebut.

b. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam pertimbangannya, majelis hakim tidak hanya berpegang pada aspek formal pendaftaran merek, melainkan juga menilai adanya indikasi itikad tidak baik dalam proses pendaftaran. Hakim mempertimbangkan persamaan pada pokoknya antara kedua merek, konteks penggunaan dalam bidang usaha yang sama, serta fakta bahwa merek tersebut telah lebih dahulu digunakan oleh pihak penggugat.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa prinsip *first to file* tidak diterapkan secara absolut. Hakim melakukan penilaian substantif dengan menggali fakta-fakta penggunaan sebelumnya sebagai bagian dari pembuktian adanya itikad tidak baik. Dengan demikian, formalitas administratif tidak secara otomatis mengesampingkan realitas penggunaan faktual di lapangan (Alexander, 2022).

Pertimbangan tersebut mencerminkan adanya upaya untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif. Kepastian hukum tetap dihormati melalui pengakuan terhadap sistem pendaftaran, namun

keadilan ditegakkan melalui pengujian terhadap motif dan konteks pendaftaran merek.

c. Relevansi Putusan terhadap Model Integratif

Putusan ini secara implisit menunjukkan bahwa sistem *first to file* dalam praktiknya telah mengakomodasi unsur penggunaan faktual (*first to use*) dalam rangka menguji adanya itikad tidak baik. Meskipun Indonesia secara normatif menganut sistem konstitutif, hakim tetap mempertimbangkan bukti penggunaan sebelumnya sebagai faktor penting dalam menilai keabsahan pendaftaran.

Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa integrasi pendekatan *first to file* dan unsur *first to use* bukanlah suatu perubahan sistem, melainkan penguatan mekanisme korektif terhadap penyalahgunaan hak. Dengan demikian, keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dapat dicapai tanpa mengubah struktur dasar sistem pendaftaran merek di Indonesia.

Model integratif yang diusulkan dalam penelitian ini memberikan kontribusi konseptual berupa rekonstruksi argumentatif terhadap penerapan prinsip *first to file*, sehingga tidak dipahami secara semata-mata formalistik, melainkan juga mempertimbangkan dimensi etik dan faktual dalam praktik perdagangan.

3.4 Implikasi terhadap Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia

Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2024/PN Niaga Semarang menunjukkan bahwa penerapan prinsip *first to file* dalam praktik peradilan tidak dipahami secara kaku dan formalistik. Meskipun sistem konstitutif tetap menjadi fondasi perlindungan merek di Indonesia, hakim tetap membuka ruang untuk menilai aspek penggunaan faktual dan indikasi itikad tidak baik sebagai bagian dari proses pembuktian.

Implikasi dari pendekatan ini adalah adanya penguatan dimensi substantif dalam penyelesaian sengketa merek. Sistem pendaftaran tetap memberikan kepastian hukum melalui mekanisme administratif, namun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan koreksi melalui pengujian unsur itikad baik. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan merek tidak hanya bertumpu

pada formalitas pendaftaran, tetapi juga pada integritas dan kejujuran dalam proses memperoleh hak tersebut (Yulia, 2021).

Secara normatif, pendekatan integratif antara *first to file* dan unsur *first to use* dapat ditempatkan sebagai mekanisme korektif tanpa mengubah sistem konstitutif yang dianut. Model ini berfungsi sebagai instrumen penyaring terhadap praktik pendaftaran oportunistik, sekaligus menjaga stabilitas hukum yang telah dibangun melalui sistem administrasi pendaftaran.

Dengan demikian, penguatan mekanisme pengujian itikad tidak baik, baik pada tahap pemeriksaan substantif di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun dalam proses peradilan, menjadi penting untuk menjamin keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Model integratif yang diusulkan dalam penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin hukum merek dengan menempatkan prinsip *first to file* sebagai fondasi, dan penggunaan faktual sebagai alat uji etis dan substantif.

4. KESIMPULAN

Penerapan prinsip *first to file* dalam sistem hukum merek Indonesia tetap relevan sebagai instrumen utama dalam menjamin kepastian hukum. Sistem konstitutif yang menempatkan pendaftaran sebagai dasar lahirnya hak memberikan stabilitas dan kejelasan dalam perlindungan merek. Namun demikian, sistem ini tidak bersifat absolut dan berpotensi disalahgunakan melalui pendaftaran yang mengandung unsur itikad tidak baik.

Analisis terhadap Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2024/PN Niaga Semarang menunjukkan bahwa hakim tidak menerapkan prinsip *first to file* secara formalistik, melainkan melakukan pengujian substantif terhadap indikasi itikad tidak baik serta mempertimbangkan penggunaan faktual merek dalam praktik perdagangan. Pendekatan tersebut mencerminkan upaya menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan.

Penelitian ini menawarkan model integratif antara prinsip *first to file* dan unsur *first to use* sebagai mekanisme korektif dalam pembuktian sengketa merek. Model ini tidak menggantikan sistem konstitutif yang berlaku, melainkan memperkuatnya dengan instrumen evaluatif terhadap motif dan konteks pendaftaran. Kontribusi konseptual ini memberikan arah pengembangan

doktrin hukum merek yang lebih adaptif terhadap dinamika praktik perdagangan tanpa mengorbankan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- 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>
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (C. Fahmi (ed.); 1 ed.). Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Gunardi. (2022). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Murni (ed.); 1 ed.). Damara Press.
- Indrawati, S. (2023). Perlindungan Hukum Produk Barang dan Jasa melalui Pendaftaran Merek. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 5(2), 289–298. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i2.4947>
- Nathania, M. (2025). Analysis of the First-to-File Principle in Indonesian Trademark Registration from a Justice Perspective. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 6(1), 19–26. <https://ijersc.org>
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum* (Sarjiyati (ed.); 1 ed.). Oase Pustaka.
- Oscar, K., & Soesatyo, B. (2025). Legal Void in the First to File Principle in the Trademark Registration System in Indonesia and Its Implications for Trademark Ownership Disputes. *ASEAN Journal of Social and Humanities*, 3(9), 1661–1677. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v3i9.569>
- Yulia. (2021). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (1 ed.). Sefa Bumi Persada.
- Yulia, V., Saidin, S., & Devi Azwar, T. K. (2024). Kajian Hukum tentang Itikad Tidak Baik dan Passing Off dalam Pelanggaran Merek Terkenal: Perspektif Putusan Mahkamah Agung Nomor 345 K/Pdt.Sus-Hki/2021. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 7(1), 1–8. <https://doi.org/10.34007/jehss.v7i1.2224>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)