



Problematika Kepastian Hukum dalam Sistem Pendaftaran Merek: (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 989K/Pdt.Sus-HKI-2024)

Khumayro^{1*}, Diana Tantri Cahyaningsih²
^{1,2} Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

Alamat: Jl.Ir. Sutami No 36 A, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta

*Korespondensi penulis: may294@student.uns.ac.id

Abstract. This research aims to analyze the application of the first to file principle on the cancellation of the registered trademark “Tako” in the Supreme Court Decision Number 989K/Pdt.Sus-HKI/2024. This research is a prescriptive normative legal research using statute approach and case approach. The results of this study indicate that the judge's consideration in the Supreme Court Decision Number 989K/Pdt.Sus-HKI/2024 to cancel the registered mark “Tako” owned by the Defendant/Case Respondent for bad faith based on the existence of similarities in essence with Perguruan Tako who first used the mark is contrary to the principle of first to file adopted by Indonesia because Perguruan Tako is not a well-known and unregistered trademark so as to cause legal uncertainty and ignore external legal protection to the Defendant/Case Respondent as the owner of the registered mark “Tako”.

Keywords: First to File Principle, Legal Uncertainty, Registered Mark

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas *first to file* pada pembatalan merek terdaftar “Tako” dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 989K/Pdt.Sus-HKI/2024. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan ilmu perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 989K/Pdt.Sus-HKI/2024 untuk membatalkan merek terdaftar “Tako” milik Tergugat/ Termohon Kasasi atas itikad tidak baik berdasarkan adanya persamaan pada pokoknya dengan Perguruan Tako yang terlebih dahulu menggunakan merek tersebut bertentangan dengan asas *first to file* yang dianut Indonesia karena Perguruan Tako bukan merupakan merek terkenal dan tidak terdaftar sehingga mencerminkan ketidakpastian hukum serta mengabaikan perlindungan hukum eksternal kepada Tergugat/ Termohon Kasasi selaku pemilik merek terdaftar “Tako”.

Kata kunci: Asas *First to File*, Kepastian Hukum, Merek Terdaftar

1. LATAR BELAKANG

Hak kekayaan intelektual terdiri atas Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri (Farah Zhafirah Putri Lubis & R. Rahaditya, 2023). Hak Kekayaan Industri selanjutnya dibagi menjadi; Merek, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Industri, dan Rahasia Dagang. Diantara jenis-jenis tersebut, merek merupakan elemen penting dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena merupakan representasi identitas komersial suatu produk dan/ atau jasa. Merek tidak hanya sekadar simbol semata, melainkan juga sebagai sarana identitas dan reputasi dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Salah satu cara yang efektif untuk memperkuat identitas tersebut yaitu melalui penciptaan merek. Merek yang memiliki nama menarik dan diakui secara luas oleh masyarakat tentu menjadi harapan bagi para pelaku bisnis agar produk barang atau jasa yang mereka tawarkan mudah diingat dan dikenali oleh konsumen (Zainal Arifin & Muhammad Iqbal, 2020).

Meskipun hukum merek di Indonesia telah diatur secara normatif namun pada praktiknya kerap kali terjadi kompleksitas dalam penanganan sengketa merek, salah satunya pada sengketa merek “Tako” yang menjadi objek Putusan Mahkamah Agung Nomor 989K/Pdt.Sus-HKI/2024. Pihak-pihak yang terlibat saling klaim atas hak merek berdasarkan penggunaan dan kepemilikan merek. Kasus ini melibatkan David Pitoy selaku Penggugat/ Pemohon Kasasi yang merupakan Ketua Dewan Guru dan Guru Besar Perguruan Tako yang menggantikan Jamin Purba, S.H. sebagai Ketua Dewan Guru dan Guru Besar Perguruan Tako yang menggantikan Syahrin Isa sebagai Ketua Dewan Guru dan Guru Besar Perguruan Tako karena telah meninggal dunia. Gugatan diajukan kepada Muhammad Halomoan Teguhsi, salah satu mantan anggota Perguruan Tako yang mendaftarkan merek “Tako” dengan Nomor Merek: IDM000073812 dalam kategori 41; penyediaan jasa pelatihan kebugaran, penyediaan jasa pelatihan seni bela diri, dan olahraga sebagai klaim kepemilikan pribadi. Penggugat/ Pemohon Kasasi merasa berhak atas kepemilikan Perguruan Tako karena klaim penggunaan pertama, sedangkan Tergugat/ Termohon Kasasi merasa berhak atas kepemilikan merek “Tako” atas pendaftaran mereknya.

Majelis hakim pada tingkat pertama menolak gugatan Penggugat/ Pemohon Kasasi dengan pertimbangan asas *first to file* dalam pendaftaran merek yang diterapkan di Indonesia serta Penggugat/ Pemohon Kasasi yang tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan. Akan tetapi, majelis hakim pada tingkat kasasi mengabulkan permohonan kasasi dari Penggugat/ Pemohon Kasasi dengan pertimbangan bahwa merek “Tako” yang didaftarkan Tergugat/ Termohon Kasasi memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sebelumnya digunakan Perguruan Tako sehingga dianggap beritikad tidak baik. Pendaftaran merek “Tako” dengan Nomor Merek: IDM000073812 dibatalkan. Hal tersebut mencerminkan adanya disparitas putusan antar tingkat peradilan.

2. KAJIAN TEORITIS

Asas *First to File*

Asas *first to file* memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali melakukan pendaftaran merek secara resmi (Ariawan Gunadi & Michelle Nathania, 2020). Perlindungan hukum suatu merek timbul sejak pengumuman permohonan pendaftaran. Pendaftaran menjadi suatu keharusan dalam asas ini. Tanpa pendaftaran, tidak ada hak dan perlindungan terhadap merek. Indonesia mengadopsi asas *first to file*. Pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 3 UU Merek yang berbunyi: “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”. Kantor merek bersifat lebih aktif terlibat dalam meneliti itikad baik

pemohon melalui penelusuran merek terdaftar. Akan tetapi, tak jarang pemohon beritikad tidak baik lolos dari pengawasan administratif pendaftaran. Hal tersebut terlihat dari banyaknya sengketa merek terkait.

Itikad Tidak Baik

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (3) UU Merek, permohonan pendaftaran suatu merek tidak diterima apabila diajukan dengan itikad tidak baik. Akan tetapi, tidak ada ketentuan rinci secara lebih lanjut mengenai tolak ukur itikad tidak baik secara objektif. Jika dikaitkan dengan Pasal 21 Ayat (1), unsur persamaan pada pokoknya menjadi dasar ditolaknya permohonan pendaftaran suatu merek. Meskipun demikian, unsur persamaan pada pokoknya tidak dapat diterapkan sebagai pertimbangan hukum peniruan terhadap semua jenis merek, melainkan hanya merujuk terhadap merek terdaftar atau merek terkenal.

Teori Kepastian Hukum

Jan Michael Otto mengemukakan lima karakteristik sistem hukum yang dapat memberikan kepastian hukum, yaitu (Jan Michael Otto, 2012):

- Keberadaan peraturan hukum yang jelas, konsisten, dan bersifat publik. Peraturan harus bersumber dari lembaga kekuasaan berwenang, bersifat transparan, dan tidak bertentangan satu sama lain.
- Kepatuhan dan kekonsistenan pelaksanaan peraturan hukum oleh lembaga pemerintahan dan aparat penegak hukum.
- Penerimaan dan persetujuan mayoritas masyarakat terhadap substansi hukum yang tercermin dalam perilaku masyarakat.
- Independensi kekuasaan kehakiman secara objektif (tidak memihak) dan konsisten dalam menyelesaikan perkara.
- Putusan pengadilan harus dapat dilaksanakan secara nyata di masyarakat.

Teori Perlindungan Hukum

Mochammad Isnaeni membagi perlindungan hukum berdasarkan sumber keberlakuannya menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Pertama, perlindungan hukum internal, yaitu hasil kesepakatan bersama secara sukarela oleh pihak-pihak terkait melalui perjanjian yang dibentuk dan dilaksanakan dengan posisi seimbang antar pihak. Kedua, perlindungan hukum eksternal, yaitu bentuk

perlindungan hukum yang bersumber dari ketentuan hukum yang dibuat otoritas yang berwenang, dalam hal ini negara atau lembaga legislatif (Isnaeni, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini yaitu preskriptif (terapan) dengan menguji keselarasan antara fenomena sosial dengan norma hukum melalui analisis penerapan asas *first to file* pada pembatalan merek terdaftar “Tako” dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 989K/Pdt.Sus-HKI/2024. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan peraturan terkait lainnya. Selain itu, juga terdapat bahan hukum sekunder yang meliputi buku hukum dan hasil penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerapan Asas *First to File* pada Pembatalan Merek “Tako” dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 989K/Pdt.Sus-HKI/2024

Unsur persamaan pada pokoknya menjadi pertimbangan dalam amar putusan yang membatalkan merek terdaftar “Tako” milik Tergugat, yaitu Merek seni beladiri ”Tako” (Tergugat/ Termohon Kasasi) dengan Nomor: IDM000073812 tanggal 08 Mei 2006 dalam kategori penyediaan jasa pelatihan kebugaran, penyediaan jasa pelatihan seni bela diri, olah raga. Pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan tampilan visual sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan logo merek Penggugat/ Pemohon Kasasi dengan Tergugat/ Termohon Kasasi

Logo Merek Penggugat	Logo Merek Tergugat
	

Sementara itu, persamaan merek Tergugat/ Termohon Kasasi dengan Penggugat/ Pemohon Kasasi secara konseptual terlihat dari jenis jasa yang ditawarkan, yaitu Perguruan Karate beraliran Shotokan di bawah naungan FORKI. Merek yang disengketakan merupakan

merek jasa sejenis pada kelas 41, yaitu penyediaan jasa pelatihan kebugaran, penyediaan jasa pelatihan seni bela diri, dan olahraga. Meskipun Tergugat/ Termohon Kasasi mengganti kata "Perguruan" menjadi sinonimnya, yaitu "Seni Bela Diri", namun secara konseptual kedua kata tersebut memiliki makna yang sama.

Selain itu, terdapat persamaan merek Tergugat dengan penggugat secara fonetik yang tercermin dari persamaan penyebutan merek "Tako" pada merek Penggugat/ Pemohon Kasasi dan Tergugat/ Termohon Kasasi. Unsur huruf merek "Tako" milik Tergugat/ Termohon Kasasi memiliki persamaan pada pokoknya. Keduanya memiliki keidentikkan dari segi penulisan maupun bunyi pengucapan. Berikut penjelasan persamaan secara fonetik antara kedua merek tersebut:

Tabel 2. Perbandingan nama merek Penggugat/ Pemohon Kasasi
dengan Tergugat/ Termohon Kasasi

Nama Merek Penggugat/ Pemohon Kasasi	Nama Merek Tergugat/ Termohon Kasasi
"Tako"	Merek "Tako" nomor pendaftaran IDM000073812

Ketentuan tidak diterimanya pendaftaran suatu merek diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) UU Merek terkait unsur persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar sejenis, merek terkenal sejenis, atau merek terkenal tidak sejenis. Majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dengan membatalkan pendaftaran merek "Tako" dengan Nomor: IDM000073812 yang didaftarkan oleh Penggugat dengan Nomor Permohonan Merek: J00 – 2004 – 28523 – 28766 pada tanggal 24 September 2004 dengan pertimbangan bahwa Tergugat/ Termohon Kasasi beritikad tidak baik karena mereknya memiliki persamaan pada pokoknya dengan Perguruan Tako yang terlebih dahulu menggunakannya.

Ditinjau dari jenis-jenis merek berdasarkan tingkat keterkenalan merek, merek "Tako" dikategorikan sebagai merek biasa karena tidak memenuhi kualifikasi merek terkenal sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (3) Permenkumham Merek, antara lain:

- Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap merek tersebut sebagai merek terkenal
Diantara bukti-bukti yang dilampirkan oleh Penggugat/ Pemohon Kasasi (P-1 sampai dengan P-36) tidak ada yang membuktikan bahwa Perguruan Tako merupakan merek terkenal.
- Volume penjualan dan keuntungan yang diperoleh
Penggugat/ Pemohon Kasasi tidak mencantumkan bukti volume keuntungan jasa Perguruan Tako.

- Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut
Perguruan Tako hanya memiliki 1 lokasi, yaitu di Tebingtinggi, Sumatera Utara.
- Durasi pemakaian merek
Perguruan Tako telah digunakan sejak didirikan, yaitu pada 24 Februari 1963 namun tidak pernah didaftarkan oleh pendirinya.
- Jangkauan daerah penggunaan merek
Perguruan Tako hanya melaksanakan kegiatannya di Tebingtinggi, Sumatera Utara.
- Intensitas dan promosi merek
Perguruan Tako berdimensi budaya yang lebih menekankan pada rasa kekeluargaan yang erat, tidak terfokus pada promosi dan kegiatan investasi.
- Pendaftaran merek di negara lain
Syahrin Isa sebagai pendiri sekaligus pemilik merek tidak pernah mendaftarkan mereknya, baik di Indonesia maupun negara lain.
- Pengakuan oleh lembaga yang berwenang
Tidak ada bukti pengakuan Perguruan Tako sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang.
- Nilai yang dilindungi oleh merek tersebut
Perguruan Tako merupakan merek yang tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak eksklusif merek.

Pertimbangan unsur persamaan pada pokoknya sebagai dasar pembatalan merek "Tako" milik Tergugat/ Termohon Kasasi mestinya tidak dapat diterapkan dalam sengketa yang merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 989K/Pdt.Sus-HKI/2024 karena berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) UU Merek unsur tersebut merupakan dasar penolakan permohonan pendaftaran merek terdaftar dan merek terkenal. Pertimbangan mestinya berdasarkan asas *first to file* yang dianut Indonesia yang tercantum dalam Pasal 3 UU Merek yang berbunyi:

"Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar"

Meskipun Perguruan Tako terlebih dahulu menggunakan merek "Tako" namun Suhu Syahrin Isa sebagai pendiri Perguruan Tako tidak pernah mendaftarkan mereknya kepada Turut Tergugat sehingga hak eksklusif atas merek "Tako" menjadi milik Tergugat/ Termohon Kasasi yang terlebih dahulu mendaftarkan merek tersebut.

Bukti P-1 sampai dengan bukti P-36 menunjukkan bahwa jauh sebelum merek "Tako" didaftarkan oleh Tergugat/ Termohon Kasasi, Perguruan Tako telah berdiri dengan logo dan

nama yang serupa dengan merek tersebut. Logo tersebut telah digunakan pada bendera perguruan, sertifikat dari pertama kali naik tingkat (sabuk) hingga semua tingkat sabuk hitam, kop surat dan stempel pengurus semua tingkatan organisasi dan kop surat Dewan Guru Tako Indonesia, piagam penghargaan, spanduk dan lain sebagainya sebagaimana layaknya sebuah logo perguruan. Oleh karena itu, majelis hakim menganggap merek terdaftar “Tako” milik pribadi Tergugat/ Termohon Kasasi meniru logo milik pihak lain dalam hal ini Perguruan Tako.

Meskipun demikian, bukti P-1 sampai dengan bukti P-36 yang telah diajukan oleh Penggugat/ Pemohon Kasasi tidak membuktikan didaftarkan merek “Tako” oleh Syahrin Isa sebagai pendiri Perguruan Tako sehingga tidak selaras dengan asas *first to file* yang dianut Indonesia. Pertimbangan bahwa jauh sebelum merek “Tako” didaftarkan oleh Tergugat/ Termohon Kasasi, Perguruan Tako telah berdiri dengan logo yang serupa dengan merek tersebut menunjukkan penggunaan pertama, bukan pendaftaran pertama. Hal tersebut justru selaras dengan asas *first to use* yang tidak lagi dianut Indonesia dalam pendaftaran merek.

Dalam perspektif teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Jan Michael Otto, sistem hukum dikatakan menjamin kepastian apabila memenuhi lima syarat sebagai berikut: (1) peraturan hukum harus jelas dan dapat diakses publik; (2) pelaksanaannya dilakukan secara konsisten oleh lembaga negara; (3) substansinya diterima masyarakat; (4) putusan pengadilan bersifat independen dan adil; serta (5) putusan dapat dilaksanakan secara nyata di masyarakat (Jan Michael Otto, 2012).

Dasar hukum dalam sengketa merek “Tako” sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menerapkan asas *first to file* sebagai asas yang dianut Indonesia dalam pemberian hak atas merek. Melalui ketentuan Pasal 3 diatur bahwa pendaftar pertama berhak memperoleh perlindungan hukum secara eksklusif terhadap merek yang didaftarkan. Oleh karena itu, ketika Putusan Mahkamah Agung membatalkan merek yang telah terdaftar secara resmi dan sah karena dianggap tidak beritikad baik tanpa dasar hukum yang rigid, maka hal tersebut telah mengabaikan syarat pertama dari Otto, yakni keberlakuan hukum yang logis, objektif, dan dapat diprediksi oleh para pihak.

Syarat kedua perwujudan kepastian hukum menurut Otto menuntut aparat penegak hukum, termasuk pengadilan, menerapkan hukum secara konsisten. Dalam konteks ini, Pengadilan Niaga Medan pada tingkat pertama telah konsisten dengan norma formal hukum

merek, yaitu menolak gugatan berdasarkan fakta bahwa Tergugat/ Termohon Kasasi adalah pihak yang pertama mendaftarkan merek secara sah di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Akan tetapi, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi justru membatalkan merek tersebut tanpa menegakkan asas *first to file*, melainkan menilai penggunaan sebelumnya oleh pihak lain tanpa pendaftaran sebagai pertimbangan yang lebih relevan. Perbedaan substansial dalam penerapan norma hukum ini menunjukkan ketidakkonsistenan antar lembaga peradilan yang pada akhirnya tidak mencerminkan kepastian hukum.

Syarat ketiga yang dikemukakan Otto yaitu penerimaan substansi hukum oleh masyarakat yang juga tampak diabaikan. Masyarakat, khususnya pelaku usaha, secara umum memahami bahwa pendaftaran merek merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hak eksklusif sebagaimana ditetapkan dalam dasar hukum terkait. Putusan Mahkamah Agung yang mengesampingkan formalitas pendaftaran justru menimbulkan kekeliruan dalam persepsi masyarakat terhadap asas hukum yang berlaku.

Kemandirian lembaga peradilan sebagaimana tercantum dalam syarat keempat dari teori Otto mestinya digunakan untuk menjamin kepastian hukum. Akan tetapi, independensi hakim dalam perkara ini justru digunakan untuk mengedepankan pertimbangan moral mengenai sejarah penggunaan merek “Tako” secara subjektif dibanding mendasarkan putusan pada ketentuan hukum yang berlaku secara objektif. Hal ini menunjukkan bahwa independensi telah digunakan secara keliru sehingga menggeser hukum dari wilayah normatif ke wilayah tafsir moral yang tidak memiliki dasar hukum formal.

Syarat kelima kepastian hukum menurut Otto mengenai implementasi putusan secara nyata di masyarakat tidak terpenuhi karena putusan Mahkamah Agung menimbulkan ketidakpastian bagi pemilik sertifikat merek yang sebelumnya telah terlindungi secara administratif.

Adapun dalam perspektif teori perlindungan hukum menurut Mochammad Isnaeni, perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan internal dan perlindungan eksternal (Isnaeni, 2022). Perlindungan internal bersumber dari kesepakatan para pihak dalam bentuk kontrak atau perjanjian. Sengketa merek “Tako” tidak memuat perjanjian hukum antara Tergugat/ Termohon Kasasi dan Penggugat/ Pemohon Kasasi terkait hak atas merek. Tergugat/ Termohon Kasasi sudah bukan merupakan anggota Perguruan Tako saat mendaftarkan merek. Oleh karena itu, aspek perlindungan internal mestinya tidak dapat digunakan sebagai justifikasi pembatalan merek “Tako” yang telah didaftarkan secara sah oleh Tergugat/ Termohon Kasasi.

Sementara itu, perlindungan hukum eksternal yang bersumber dari negara semestinya diberikan kepada pihak yang telah menjalani prosedur hukum secara sah, dalam hal ini pihak yang pertama mendaftarkan merek “Tako” dan memperoleh sertifikat resmi. Akan tetapi, Mahkamah Agung dalam putusannya justru memberikan perlindungan kepada pihak yang secara administratif tidak memiliki hak atas merek karena klaim moralitas sebagai pengguna lama. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam penerapan perlindungan eksternal karena perlindungan yang seharusnya objektif justru digantikan oleh pertimbangan yang bersifat subyektif.

Menurut Isnaeni, tujuan utama perlindungan hukum eksternal adalah mencegah tindakan sewenang-wenang dan memberikan jaminan terhadap pihak yang rentan secara hukum (Isnaeni, 2022). Pembatalan merek “Tako” mencerminkan bahwa pihak pemilik merek terdaftarlah yang menjadi rentan karena hak hukumnya dibatalkan tanpa pelanggaran normatif. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan eksternal yang seharusnya melindungi hak sah secara hukum tidak dijalankan oleh Mahkamah Agung dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, secara keseluruhan, baik dari perspektif teori kepastian hukum Jan Michael Otto maupun teori perlindungan hukum Mochammad Isnaeni, Putusan Mahkamah Agung Nomor 989 K/Pdt.Sus-HKI/2024 tidak mencerminkan kepastian hukum yang bersifat objektif sebagai jaminan perlindungan atas hak-hak hukum yang sah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Itikad tidak baik dan persamaan pada pokoknya sebagai dasar pertimbangan majelis hakim untuk membatalkan merek “Tako” dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 989 K/Pdt.SusHKI/2024 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa unsur persamaan pada pokoknya menjadi dasar tidak diterimanya pendaftaran merek terdaftar atau merek terkenal, padahal merek dari pihak Penggugat/ Pemohon Kasasi bukan merupakan merek terdaftar atau merek terkenal. Selain itu, secara teoritis dan praktis, itikad tidak baik merupakan terminologi yang luas, abstrak, dan sulit untuk didefinisikan (Ismail Rumadan, 2020). Dengan demikian, jika pertimbangan didasarkan itikad tidak baik mencerminkan subjektivitas, bukan berdasar objektivitas yang selaras dengan kepastian hukum.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 989 K/Pdt.SusHKI/2024 melalui perspektif teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum, putusan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang dijadikan

fondasi oleh kedua teori tersebut. Dalam konteks teori kepastian hukum menurut Jan Michael Otto, Mahkamah Agung telah mengabaikan aspek legal-formal yang mestinya menjadi landasan dalam memberikan perlindungan hukum atas hak eksklusif merek yang telah terdaftar secara sah. Ketidakkonsistenan putusan antar tingkat peradilan dan digunakannya tafsir moralitas dalam mengesampingkan norma hukum tertulis menunjukkan kegagalan dalam memenuhi lima syarat kepastian hukum yang terdiri dari kejelasan norma, konsistensi implementasi, penerimaan sosial, independensi peradilan, dan keterlaksanaan putusan.

Sementara itu, ditinjau dari teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Mochammad Isnaeni, pembatalan merek “Tako” melalui pendekatan itikad tidak baik yang tidak didasarkan pada perjanjian (internal) maupun mekanisme legal yang kuat (eksternal) menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pihak yang telah memperoleh hak sah melalui mekanisme negara tidak diberikan secara maksimal meskipun pihak pendaftar merek telah memenuhi unsur perlindungan eksternal berdasarkan UU Merek. Hal ini memperlihatkan bahwa negara melalui putusan pengadilan justru abai dalam menjalankan fungsi perlindungan hukum eksternal.

Saran

- Para pemilik merek hendaknya mendaftarkan merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sesuai prosedur dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Majelis hakim dalam memutus perkara pembatalan merek mestinya lebih mengedepankan asas *first to file* sebagai asas pendaftaran merek yang dianut di Indonesia sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan hukum eksternal bagi para pemilik merek terdaftar.

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47–65. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>
- Harmen, H., Nurbani, K., Harahap, G. K. D., & Manurung, Y. I. B. (2024). Perlindungan hukum dalam sengketa merek GoTo: Studi kasus PT Terbit Financial Technology vs GoTo. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, 4(1). <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i1.6548>
- Hidayati, N., & S., N. Y. E. (2017). Urgensi perlindungan merek melalui Protokol Madrid (Trademark Protection Urgency Through the Madrid Protocol). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(2).
- Irvan, N., dkk. (2022). Perlindungan hukum bagi pemilik merek tidak terdaftar. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, 1(12). <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i12.878>
- Isnaeni, M. (2016). *Hukum perdata: Perlindungan hukum dalam transaksi*. Yogyakarta: UII Press.
- Isnaeni, M. (2022). *Pengantar hukum jaminan kebendaan*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Istiqmalia, M. N., & Joesoef, I. E. (2021). Itikad baik dalam pendaftaran merek: Studi perlindungan hukum pemilik merek terkenal di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(3). <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i3.10>
- Kamila, P. (2022). Kepastian hukum atas pemberlakuan sistem pendaftaran merek first to file terhadap merek terkenal di Indonesia. *Jurnal Notarius*, 1(2).
- Lobo, L. P., & Wauran, I. (2021). Kedudukan istimewa merek terkenal (asing) dalam hukum merek Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1). <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.70-83>
- Lubis, F. Z. P., & Rahaditya, R. (2023). Implementasi prinsip first to use pada pembatalan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(5). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i5.11807>
- Mardianto, A. (2010). Penghapusan pendaftaran merek berdasarkan gugatan pihak ketiga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(1). <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.1.137>
- Nathania, M., & Gunadi, A. (2021). Analisis konsepsi asas first to file dalam pembatalan merek terdaftar (Contoh kasus: Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.999K/Pdt.Sus-HKI/2019 dan Putusan Pengadilan Negeri No.15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.). *Jurnal Hukum Adigama*, 3(2), 1424–1445. <https://doi.org/10.24912/adigama.v3i2.10621>
- Otto, J. M. (2012). *Kepastian hukum yang nyata di negara berkembang [Real legal certainty in developing countries]*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021.

- Rumadan, I. (2020). Bad faith's criteria in the famous trademark dispute settlement that has an element of equality in principle in the court. *Atlantic Press*, 140, 601–608. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.116>
- Saidin, O. K. (2019). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Samosir, P. O., & Mustafa, A. (2020). Legal protection implications on trademark in Indonesia by comparing the first to use and first to file principles. *Atlantis Press*, 140. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.029>
- Soeroso. (2011). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Sudjana. (2021). Penggunaan prinsip konstitutif pada merek dalam perspektif teori perlindungan dan tujuan hukum. *Res Nullius Law Journal*, 3(1), 25–54. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i1.3695>
- Tritanaya, N. I., & Yulianingsih, W. (2022). Perbandingan perlindungan hukum merek antara prinsip first to file hukum Indonesia dan prinsip first to use pada hukum Australia. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(3). <https://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i3.16987>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Wijanarko, D. S., & Pribadi, S. (2022). Perlindungan hukum preventif terhadap merek dagang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Logika Journal of Multidisciplinary Studies*, 13(2). <https://doi.org/10.25134/logika.v13i02.7178>