



**Kedudukan Pemilik Merek Terdaftar dalam Sengketa Kekayaan Intelektual:
Kajian Asas *Priorin Tempora Nelior In Jure* Berdasarkan Putusan NO.
1291 K/PDT.SUS-HKI/2023**

Dita Safitri Nurwidihantari*

Universitas Negeri Semarang

Dewi Sulistianingsih

Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author : ditasafitrinr@students.unnes.ac.id

Abstract

Trademark protection is a crucial element within the Intellectual Property Rights (IPR) system, aimed at ensuring legal certainty while safeguarding the existence and reputation of a product or service. In Indonesia, trademark protection follows the first to file principle, whereby rights are granted to the party who first registers the trademark officially, regardless of prior usage. However, this system often gives rise to legal disputes, particularly when registration is carried out by unauthorized parties or with bad faith. This research specifically examines the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 1291 K/Pdt.Sus-HKI/2023 in a dispute between Nitron Japan Co., Ltd., the original owner of the international trademark "NITRON" since 2008, and Harun Salim, who registered the same mark in Indonesia without permission or legal basis. Using normative legal research methods with statutory and conceptual approaches, the study aims to analyze how the principle of priorin tempora potior in jure is applied in trademark disputes involving bad-faith registrations. The findings show that although Harun Salim formally registered the trademark first in Indonesia, the Supreme Court acknowledged the presence of bad faith, making the registration subject to cancellation. Therefore, the principle of priority in

time should not be interpreted solely from a formal perspective but also substantively, to protect rightful trademark owners who have built goodwill and reputation. This decision sets an important precedent for strengthening legal protection of registered trademarks amidst opportunistic registration practices.

Keywords: *Principle of Priority Tempora Nelior In Jure, Legal Protection, Trademark Disput*

Abstrak

Perlindungan terhadap merek dagang merupakan elemen krusial dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan menjaga eksistensi serta reputasi suatu produk atau jasa. Di Indonesia, sistem perlindungan merek menganut prinsip *first to file*, yakni hak atas merek diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya secara resmi, terlepas dari siapa yang pertama menggunakannya dalam praktik. Namun, sistem ini tidak jarang menimbulkan sengketa, khususnya ketika pendaftaran dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hak atau dengan niat yang tidak baik. Penelitian ini mengkaji secara khusus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1291 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dalam perkara antara Nitron Japan Co., Ltd., pemilik merek internasional “NITRON” sejak tahun 2008, melawan Harun Salim, pihak yang mendaftarkan merek tersebut di Indonesia tanpa izin dan dasar hukum. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta bertujuan untuk menganalisis bagaimana asas *Priorin Tempora Nelior In Jure* diterapkan dalam sengketa merek yang melibatkan pendaftaran beritikad buruk. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun Harun Salim secara formal lebih dahulu mendaftarkan merek di Indonesia, Mahkamah Agung mengakui adanya unsur iktikad tidak baik, sehingga pendaftaran tersebut dapat dibatalkan. Dengan demikian, prinsip prioritas waktu tidak hanya ditafsirkan secara formal, melainkan juga secara substantif untuk melindungi pemilik merek yang beritikad baik dan telah membangun reputasi. Putusan ini memberikan preseden penting dalam

memperkuat perlindungan hukum terhadap merek terdaftar di tengah praktik pendaftaran yang menyimpang.

Kata Kunci : Asas *Priorin Tempora Nelior In Jure*, Perlindungan Hukum, Sengketa Merek, Putusan No. 1291 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Pendahuluan

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional maupun internasional, termasuk di Indonesia. Salah satu aspek penting dari HKI adalah perlindungan terhadap merek dagang, yang memiliki peranan krusial dalam dunia usaha modern. Merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas yang membedakan produk atau jasa satu pihak dengan pihak lainnya, tetapi juga mencerminkan kualitas, kepercayaan, dan reputasi dari produk tersebut di mata konsumen. Dalam era globalisasi ekonomi yang penuh persaingan, keberadaan merek yang kuat dan terlindungi secara hukum menjadi salah satu aset berharga yang mampu meningkatkan daya saing dan membangun loyalitas konsumen terhadap produk maupun jasa yang ditawarkan.

Di Indonesia, perlindungan terhadap merek telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menjadi pengganti dari regulasi sebelumnya. Undang-undang ini menegaskan prinsip *first to file*, yaitu hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), tanpa mempertimbangkan apakah merek tersebut telah digunakan sebelumnya dalam kegiatan komersial. Prinsip ini sejatinya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong pelaku usaha agar segera melakukan pendaftaran terhadap merek yang mereka gunakan, sehingga tercipta perlindungan yang sah dan eksklusif secara hukum. Namun demikian, sistem *first to file* ini dalam praktiknya tidak jarang menimbulkan persoalan hukum, khususnya ketika terdapat pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan celah dalam peraturan dengan mengajukan pendaftaran merek yang sejatinya telah dikenal atau telah digunakan oleh pihak lain, baik di dalam

negeri maupun secara internasional. Hal ini menimbulkan potensi sengketa kepemilikan merek, terutama apabila pihak yang mendaftarkan tidak memiliki itikad baik atau bahkan bertujuan untuk mengambil keuntungan dari popularitas merek yang sudah mapan.¹

Fenomena tersebut tercermin dengan nyata dalam kasus sengketa merek "NITRON" antara Nitron Japan Co., Ltd., sebuah entitas bisnis asal Jepang yang telah menggunakan merek "NITRON" dalam perdagangan global sejak tahun 2008 dan secara resmi mendaftarkannya secara internasional pada tahun 2009, dengan Harun Salim, seorang warga negara Indonesia yang pada kemudian hari mengajukan pendaftaran merek "NITRON" dan "NITRON RACING" di Indonesia tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik aslinya. penerapan asas itikad baik menjadi krusial untuk melindungi pemilik merek yang telah dikenal luas, seperti dalam kasus sengketa merek "NITRON".²

Nitron Japan Co., Ltd. memutuskan untuk menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Tujuan dari gugatan ini adalah untuk membatalkan pendaftaran merek oleh Harun Salim, yang dinilai telah dilakukan dengan niat tidak baik. Dalam argumennya, penggugat menyatakan bahwa Harun Salim mengetahui keberadaan dan popularitas merek "NITRON" milik perusahaan asal Jepang tersebut, namun tetap mendaftarkannya sebagai miliknya. Namun demikian, pada proses persidangan tingkat pertama, majelis hakim memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), artinya gugatan ditolak karena tidak memenuhi syarat formal tertentu, sehingga tidak diperiksa substansinya. Ketidakpuasan terhadap putusan ini kemudian mendorong pihak Nitron Japan Co., Ltd. untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam rangka memperoleh perlindungan hukum atas merek yang mereka klaim sebagai hak eksklusifnya.

Kasus tersebut menggambarkan dengan jelas bagaimana peraturan yang ada saat ini masih memiliki kelemahan dalam memberikan perlindungan secara

¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. *Pedoman Pemeriksaan Substantif Permohonan Merek*. Jakarta: DJKI, 2020.

² Theresia N A Narwadan, "Well-Known Trademark Protection in Indonesia: The Essence of Good Faith and Legal Practices," *Sch Int J Law Crime Justice* 4, no. 7 (2021): 451–57, <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2021.v04i07.003>.

menyeluruh bagi pemilik merek yang sah, terutama ketika dihadapkan pada pihak yang bertindak dengan itikad buruk dalam proses pendaftaran. Dalam konteks ini, menarik untuk meninjau bagaimana prinsip "*Priorin Tempora Nelior In Jure*", yang berarti "yang lebih dahulu dalam waktu lebih kuat dalam hukum", dapat dijadikan pertimbangan dalam penyelesaian sengketa merek. Prinsip ini memberikan penekanan bahwa pihak yang pertama kali menggunakan suatu merek, meskipun belum mendaftarkannya secara formal, memiliki landasan moral dan hukum untuk memperoleh perlindungan, terutama ketika pihak lain justru bertindak tidak jujur dalam memperoleh hak pendaftaran.³

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas perdagangan global dan pertukaran barang maupun jasa lintas negara, kebutuhan akan perlindungan hukum yang adaptif, adil, dan responsif terhadap dinamika global menjadi sangat penting. Sengketa merek seperti dalam kasus Nitron Japan Co., Ltd. ini memberikan pelajaran penting tentang perlunya penguatan sistem pembuktian dalam kasus *itikad buruk*, sekaligus meninjau kembali keseimbangan antara prinsip *first to file* dengan perlindungan terhadap pemilik merek yang telah lebih dahulu menggunakan merek tersebut secara nyata di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan telaah mendalam terhadap implementasi asas *Priorin Tempora Nelior In Jure* dalam penyelesaian sengketa merek di Indonesia, sekaligus mengkaji sejauh mana Mahkamah Agung, melalui Putusan No. 1291 K/Pdt.Sus-HKI/2023, menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum guna melindungi pihak pemilik merek yang dirugikan akibat pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidak baik. Penulis berharap, hasil dari penelitian ini tidak hanya memberikan sumbangan pada pengembangan teori dalam bidang hukum merek, tetapi juga memiliki nilai praktis bagi kalangan pembuat kebijakan, khususnya dalam merancang peraturan perundang-undangan yang lebih progresif serta mencerminkan keadilan yang bersifat substantif.⁴

³ Virginia Tjendra, Gunardi Lie, and Moody Rizqy Syailendra Putra, "Analisis Yuridis Sengketa Merek Antara PT Pepper Tree Investama Dengan Gie Cristaline (Studi Putusan Nomor 47/PK//Pdt. Sus-HKI/2020)," *Journal of Law, Education and Business* 2, no. 2 (2024): 1167–75.

⁴ Jeannet Kunta Adjie and Christine Kansil, "Legal Protection for Owners of Well-Known Trademarks Viewed from the Principle of Well-Known Marks," *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 1 (2024): 314–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jlph.v5i1.896>.

Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas, sehingga penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Kedudukan Pemilik Merek Terdaftar dalam Sengketa Kekayaan Intelektual: Kajian Asas *Priorin Tempora Nelior In Jure* berdasarkan Putusan No.1291 K/PDT.SUS-HKI/2023” dan mengkaji Bagaimana kedudukan hukum pemilik merek terdaftar dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Bagaimana penerapan Asas *Priorin Tempora Nelior In Jure* dalam penyelesaian sengketa merek di Indonesia berdasarkan Putusan No. 1291 K/PDT.SUS-HKI/2023.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan yang menempatkan hukum sebagai seperangkat norma tertulis yang memiliki kekuatan mengikat dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum tidak dilihat dari aspek sosiologis atau perilaku masyarakat secara langsung, melainkan dianalisis dari sudut pandang normatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, pendapat para ahli hukum (doktrin), serta yurisprudensi atau putusan pengadilan. Oleh karena itu, pendekatan ini berfokus pada studi pustaka sebagai metode utama, guna menelaah dan menafsirkan norma-norma hukum yang relevan dengan isu yang menjadi objek penelitian.⁵

Topik yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dalam sengketa kekayaan intelektual, dengan menelaah bagaimana kedudukan hukum pemilik merek yang sah dalam menghadapi pihak-pihak yang melakukan pendaftaran merek yang serupa atau identik dengan itikad tidak baik. Penelitian ini secara khusus meninjau penerapan asas *Priorin Tempora Nelior in Jure*, yaitu asas hukum yang menekankan bahwa pihak yang terlebih dahulu dalam waktu akan memiliki posisi hukum yang lebih kuat. Kajian ini relevan mengingat sistem perlindungan merek di Indonesia menganut prinsip *first to file*, yang berpotensi membuka celah bagi pendaftaran merek oleh pihak yang sebenarnya bukan pemilik sah atau pengguna awal merek tersebut. Untuk mendukung analisis yang mendalam

⁵ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ke-10 (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

terhadap pokok persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).⁶

Pendekatan peraturan perundang-undangan menjadi metode utama dalam penelitian ini untuk mengkaji aspek normatif dari berbagai regulasi yang mengatur perlindungan hak merek di Indonesia, terutama yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis secara mendalam struktur hukum, asas-asas, serta ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hak eksklusif pemilik merek, mekanisme pendaftaran dan pembatalannya, hingga ketentuan mengenai sanksi terhadap tindakan pendaftaran merek yang dilakukan dengan niat buruk. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada ketentuan dalam instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti Perjanjian TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), guna memberikan perspektif yang lebih komprehensif guna menetapkan standar global dalam perlindungan hak kekayaan intelektual.⁷

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh melalui sumber-sumber tertulis dan tidak didapatkan secara langsung dari lapangan. Data sekunder yang digunakan terbagi ke dalam tiga jenis utama. Pertama, bahan hukum primer, yakni sumber hukum yang bersifat mengikat dan secara langsung digunakan dalam praktik hukum, seperti undang-undang, keputusan pengadilan, dan perjanjian internasional. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu pendapat para pakar hukum yang dituangkan dalam berbagai bentuk karya tulis seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, serta tulisan akademik lainnya yang berfungsi memberikan pandangan, interpretasi, serta kritik terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga, bahan hukum tersier, yang mencakup referensi pelengkap seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum,

⁶ Soerjono Soekanto, "Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, Hal. 14," *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2010.

⁷ YAHIA ESSAM YAHIA, "Analisis Yuridis Persamaan Penggunaan Merek Terkait Produk 'Erigo Dengan Erg' (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 80/Pdt. Sus-Hki/Merek/2021/Pn Niaga Jkt. Pst Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1349 K/Pdt. Sus-Hki/2022)" (Universitas Nasional, 2024).

serta pedoman-pedoman teknis yang dapat mendukung pemahaman atas konsep-konsep hukum yang digunakan.⁸

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu dengan menelaah, menginterpretasikan, dan mengkonstruksi makna dari norma-norma hukum yang dikaji. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai kesesuaian antara teori hukum, norma yang berlaku, dan praktik penyelesaian sengketa di pengadilan. Dengan analisis ini, peneliti diharapkan mampu memberikan penilaian kritis terhadap efektivitas sistem perlindungan merek di Indonesia, serta menggambarkan sejauh mana asas-asas hukum dapat berperan dalam memperkuat posisi hukum pemilik merek terdaftar dalam menghadapi tindakan pendaftaran yang dilakukan secara tidak sah atau tanpa itikad baik.⁹

Secara keseluruhan, pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi substantif dalam pengembangan pemahaman akademik terhadap perlindungan hukum atas merek, serta dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan hak-hak pemilik merek yang sah di tengah tantangan globalisasi dan pesatnya perkembangan perdagangan internasional.

Kedudukan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Dalam ranah sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, pemilik merek terdaftar memiliki posisi hukum yang sangat penting dan strategis. Kedudukannya berperan besar dalam menjamin kepastian hukum serta mendukung terciptanya lingkungan usaha yang kompetitif dan berkeadilan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pihak yang telah mendaftarkan mereknya secara sah memperoleh hak eksklusif yang dilindungi secara hukum

⁸ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).

⁹ Johnny Ibrahim, "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif," *Malang: Bayumedia Publishing* 57, no. 11 (2006).

atas penggunaan merek tersebut. Perlindungan ini bukan sekadar proses administratif, melainkan merupakan bentuk pengakuan legal atas hak perseorangan atau badan hukum yang memiliki implikasi langsung terhadap nilai ekonomi dan citra dari produk maupun pemilik merek itu sendiri.

Merujuk pada Pasal 1 angka 5 dalam Undang-Undang yang sama, pemilik merek diartikan sebagai individu, badan usaha, atau badan hukum yang secara sah memiliki hak atas suatu merek karena telah melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, proses pendaftaran bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi dasar utama yang melahirkan hak eksklusif atas merek tersebut. Dengan kata lain, selama merek belum terdaftar secara resmi, pihak yang menggunakannya jika telah digunakan secara komersial sebelumnya belum dapat memperoleh perlindungan hukum yang penuh. Hal ini menegaskan bahwa sistem hukum merek di Indonesia bersifat konstitutif, yang berpijak pada asas *first to file* (pendaftar pertama berhak), bukan *first to use* (pengguna pertama berhak).

Meski sistem *first to file* memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan merek, dalam praktiknya sistem ini menyimpan potensi penyalahgunaan. Kerentanan muncul ketika terdapat pihak yang secara sengaja mendaftarkan merek dengan niat tidak baik, yakni bertujuan untuk mengambil keuntungan dari popularitas, reputasi, atau nilai komersial suatu merek yang telah lebih dahulu dikenal luas oleh masyarakat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk mengantisipasi penyimpangan semacam ini, Undang-Undang memberikan mekanisme perlindungan melalui Pasal 21 ayat (3), yang memungkinkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk menolak permohonan merek yang diajukan secara curang. Selain itu, ketentuan ini juga membuka peluang bagi pihak yang merasa haknya dirugikan untuk mengajukan permohonan pembatalan atas pendaftaran merek yang dilakukan dengan iktikad tidak baik.tersebut.¹⁰

¹⁰ Sonny Engelbert Palendeng, Merry E. Kalalo, and Deasy Soeikromo, "Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Hak Kekayaan Intelektual," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* XVI, no. 2 (2021): 274–86.

Contoh nyata dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1291 K/Pdt.Sus-HKI/2023, yang menjadi studi kasus utama dalam pembahasan ini. Dalam perkara tersebut, Nitron Japan Co., Ltd., sebuah perusahaan asal Jepang, telah lebih dahulu menggunakan merek “NITRON” secara internasional sejak tahun 2008 dan mendaftarkannya pada tahun 2009. Namun, kemudian merek yang sama, “NITRON” dan “NITRON RACING”, justru didaftarkan di Indonesia oleh Harun Salim tanpa seizin pemilik aslinya.

Dalam tingkat pertama, gugatan dari pihak Nitron Japan Co., Ltd. dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun, dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung justru membatalkan putusan tersebut dan mengabulkan gugatan pembatalan pendaftaran merek oleh Harun Salim. Putusan kasasi ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mempertimbangkan itikad tidak baik sebagai faktor penting dalam menentukan keabsahan pendaftaran merek, bahkan dalam sistem hukum yang menganut prinsip *first to file* sekalipun.

Mahkamah Agung menerapkan secara implisit asas *Priorin Tempore Nemo In Jure*, yang berarti bahwa pihak yang lebih dahulu dalam waktu memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat. Asas ini menjadi penting ketika terdapat celah dalam sistem pendaftaran merek yang memungkinkan seseorang mendaftarkan merek yang sudah lama digunakan pihak lain secara internasional. Mahkamah tidak hanya melihat siapa yang mendaftarkan lebih dahulu, tetapi juga menilai latar belakang penggunaan merek, reputasi, dan hubungan merek tersebut dengan identitas pemilik aslinya.¹¹

Dari segi perlindungan hukum, pemilik merek terdaftar memiliki sejumlah instrumen hukum yang dapat digunakan dalam melindungi haknya. Pertama, dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga untuk meminta pembatalan pendaftaran merek oleh pihak lain. Kedua, pemilik merek dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul dari penggunaan merek

¹¹ Yonathan Aji Pamungkas, Ranti Fauza Mayana, and Aam Suryamah, “Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K / Pdt . Sus- HKI / 2022 Tentang Kedudukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dalam Sengketa Pembatalan Merek” 1, no. December (2023): 396–410, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10424349>.

oleh pihak lain secara tanpa hak. Ketiga, pemilik merek juga bisa meminta penetapan bahwa pendaftaran oleh pihak lain adalah batal demi hukum karena adanya pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan niat baik dalam proses pendaftaran. Akan tetapi, efektivitas perlindungan ini sangat bergantung pada sejauh mana pemilik merek melakukan tindakan preventif, seperti segera mendaftarkan mereknya, baik secara nasional maupun internasional, khususnya di negara-negara tujuan ekspor atau pasar bisnis utama. Selain itu, pemilik merek juga disarankan untuk melakukan pengawasan berkala terhadap pangkalan data merek yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mencegah adanya pihak lain yang berupaya mendaftarkan merek serupa.¹²

Kedudukan hukum pemilik merek terdaftar dalam sengketa HKI di Indonesia berada dalam posisi yang kuat dan diakui secara hukum, namun tetap tidak absolut. Perlindungan hukum yang diberikan bersifat aktif, artinya pemilik merek harus mampu membuktikan kepemilikan, itikad baik, serta penggunaan yang sah dari merek tersebut. Sengketa yang terjadi, seperti dalam kasus “NITRON”, mengajarkan bahwa perlindungan hukum tidak cukup hanya dengan mendaftarkan merek, tetapi juga memerlukan kesigapan dalam mempertahankan hak melalui jalur hukum apabila terjadi pelanggaran. Maka, peran hukum dalam konteks ini tidak hanya normatif, tetapi juga protektif dan korektif terhadap tindakan-tindakan yang merugikan pemilik sah merek terdaftar.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1291 K/Pdt.Sus-HKI/2023 merupakan salah satu contoh konkret bagaimana hukum merek di Indonesia diuji dalam praktik, khususnya terkait dengan prinsip first to file dan pengecualiannya dalam kasus itikad tidak baik. Kasus ini melibatkan Nitron Japan Co., Ltd., pemilik merek internasional “NITRON” yang telah digunakan secara global sejak tahun 2008 dan terdaftar secara sah pada tahun 2009,

¹² Dandi Arianto et al., “Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Antara Solaria Dan Solaris Serta Akibat Hukumnya Terhadap Hak Eksklusif Yang Dimiliki Solaria,” *Lex Veritatis* 2, no. 3 (2023): 24–33.

melawan Harun Salim, yang mendaftarkan merek “NITRON” dan “NITRON RACING” di Indonesia.

Dalam kasus ini, Harun Salim secara formal telah berhasil mendaftarkan merek tersebut di Indonesia lebih dahulu daripada pihak Nitron Japan, karena perusahaan asal Jepang tersebut belum mendaftarkannya di Indonesia saat Harun Salim mengajukan permohonan pendaftaran. Secara formalitas hukum, Harun Salim memenuhi ketentuan prinsip *first to file*. Namun, yang menjadi titik krusial adalah bahwa pendaftaran tersebut dilakukan tanpa persetujuan atau hubungan hukum apapun dengan pemilik asli merek “NITRON” yang telah terkenal di pasar otomotif internasional.¹³

Mahkamah Agung dalam putusannya menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap merek tidak boleh hanya berdasarkan formalitas pendaftaran, tetapi juga harus memperhatikan substansi keadilan, yaitu apakah pemohon pendaftaran bertindak jujur atau tidak. Mahkamah juga secara tidak langsung menerapkan prinsip *Asas Priorin Tempora Nelior In Jure* yaitu pihak yang lebih dahulu menggunakan merek secara sah dan dikenal luas dalam perdagangan harus diberikan perlindungan yang lebih kuat, meskipun belum mendaftarkan di negara yang bersangkutan.

Aspek penting dari analisis kasus ini adalah bahwa Mahkamah Agung membuka ruang tafsir bahwa prinsip *first to file* tidak bersifat absolut. Dalam situasi tertentu, seperti ketika merek yang didaftarkan telah dikenal luas dan pemohon pendaftaran di Indonesia tidak memiliki dasar penggunaan yang sah, maka pengadilan dapat membatalkan pendaftaran merek tersebut. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum merek di Indonesia semakin progresif dan tidak lagi hanya terpaku pada prosedur administratif, tetapi juga mempertimbangkan niat, reputasi, dan keadilan substantif.

¹³ Defruzar, “IMPLIKASI HUKUM BAGI MEREK TERDAFTAR YANG TIDAK DIGUNAKAN SELAMA 3 (TIGA) TAHUN BERTURUT-TURUT DALAM PERDAGANGAN BARANG DAN/ATAU JASA (Analisis Putusan : Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Mahkamah Agung Pada T,” *Jurnal Lex Specialis* 4 (2023): 2–7.

Putusan ini menjadi preseden penting bagi perlindungan merek internasional di Indonesia, karena memperlihatkan keberpihakan pengadilan kepada pemilik merek yang sah secara internasional, terutama dalam melindungi dari praktik pembajakan merek (brand hijacking). Bagi pelaku usaha, putusan ini juga menjadi peringatan bahwa pendaftaran merek yang meniru atau memanfaatkan reputasi pihak lain dapat dibatalkan, bahkan jika secara formal telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Putusan ini memperkuat posisi hukum pemilik merek terdaftar yang bertindak dengan itikad baik dan telah memiliki reputasi usaha secara sah, serta menjadi dasar bagi interpretasi hukum yang lebih adil dalam sengketa Kekayaan Intelektual di Indonesia.¹⁴

Pemilik merek yang telah terdaftar secara resmi memiliki posisi hukum yang kokoh serta memperoleh hak eksklusif atas pemakaian merek tersebut. Hak eksklusif ini meliputi otoritas untuk menggunakan merek, memberikan lisensi kepada pihak lain, serta melarang penggunaan merek oleh pihak lain yang memiliki kesamaan secara menyeluruh maupun pada unsur pokoknya. Sistem hukum merek di Indonesia menganut prinsip *first to file*, yang berarti bahwa hak atas suatu merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftarannya melalui prosedur hukum yang berlaku. Namun demikian, dalam praktik penyelesaian sengketa, aspek pendaftaran formal bukanlah satu-satunya acuan dalam menentukan keabsahan hak atas merek.¹⁵

Pengadilan juga menilai unsur itikad baik dan riwayat penggunaan merek oleh pihak lain sebelumnya. Hal ini terlihat dalam kasus Putusan No. 1291 K/Pdt.Sus-HKI/2023, di mana pendaftaran merek yang dilakukan oleh pihak tertentu dinilai dilakukan dengan niat tidak baik karena meniru merek pihak asing yang telah lebih dahulu digunakan secara internasional. Dalam konteks ini, meskipun pendaftaran dilakukan secara sah, tetapi apabila terbukti adanya

¹⁴ Diannita Anjar Prasomya and Budi Santoso, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terkait Prinsip Itikad Baik Dalam Sistem Pendaftaran Merek," *Notarius* 15, no. 2 (2022): 660–75, <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.27522>.

¹⁵ Sigit Wibowo, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang Terdaftar Dengan Penerapan Prinsip First To File Terhadap Pihak Lain (Studi Kasus Putusan Ma Nomor 161K/Pdt.Sus-Hki/2023)," *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 3, no. 2 (2023): 127, <https://doi.org/10.30588/jhej.v3i2.1675>.

unsur ketidakjujuran atau peniruan yang disengaja, maka perlindungan hukum atas pendaftaran tersebut dapat dibatalkan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atas merek tidak hanya ditentukan oleh aspek administratif, tetapi juga sangat bergantung pada kejujuran dan itikad baik dari pihak yang mengajukan pendaftaran. Sebagai bentuk penguatan perlindungan hukum, disarankan agar pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memperketat proses pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek, terutama dengan melakukan penelusuran menyeluruh terhadap riwayat penggunaan merek secara global dan kemungkinan adanya konflik dengan merek yang sudah dikenal sebelumnya. Selain itu, perlu juga dilakukan sosialisasi yang lebih masif kepada pelaku usaha mengenai pentingnya mendaftarkan merek sejak awal dengan niat yang baik agar perlindungan hukum dapat berlaku secara optimal dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.¹⁶

Penerapan Asas *Priorin Tempora Nelior In Jure* Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Di Indonesia Berdasarkan Putusan No. 1291 K/PDT.SUS-HKI/2023

Penelitian ini berfokus pada penerapan Asas *Priorin Tempora Nelior In Jure* dalam sengketa merek di Indonesia, khususnya yang tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1291 K/Pdt.SUS-HKI/2023. Alasan pemilihan putusan ini adalah untuk menganalisis bagaimana asas ini diterapkan dalam konteks hukum Indonesia dalam kasus sengketa merek. Asas *Priorin Tempora Nelior In Jure*, yang berarti "siapa yang lebih dahulu, dia yang lebih kuat dalam hukum," sangat relevan dalam sengketa merek, karena menekankan bahwa meskipun pendaftaran merek dilakukan berdasarkan sistem *first-to-file*, hukum juga mengakui pentingnya penggunaan merek yang sudah dikenal luas oleh masyarakat.¹⁷ Dalam putusan ini, Mahkamah Agung membatalkan hak atas

¹⁶ Salsabilla Cahyadini Indira Putri, "Prinsip First To File Dalam Pendaftaran Merek Dagang Di Indonesia," *Lex Privatum* 11, no. 4 (2023): 1–8.

¹⁷ W Alberts, "Trade Mark Law: Can an Unregistered Mark Be Protected Prior to the Acquisition of a Reputation?," *De Jure Law Journal* 48, no. 2 (2015): 430–38.

merek yang didaftarkan oleh pihak yang tidak memiliki itikad baik, meskipun pendaftaran tersebut sah secara administratif. Keputusan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak hanya mengutamakan prosedur pendaftaran, tetapi juga memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang lebih dulu menggunakan dan membangun reputasi merek tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana Mahkamah Agung menerapkan prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa merek yang melibatkan pendaftaran dengan itikad tidak baik. Dengan meneliti putusan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum merek dan memberikan rekomendasi untuk pembuat kebijakan agar peraturan perundang-undangan lebih progresif, adil, dan sejalan dengan perkembangan praktik hukum di lapangan.

Dalam kerangka sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia, asas *first to file* secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Prinsip ini menegaskan bahwa hak eksklusif atas suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran secara sah kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Namun demikian, penerapan prinsip ini dalam praktik tidak selalu berbanding lurus dengan prinsip keadilan substansial. Terdapat berbagai kasus di mana pendaftaran merek dilakukan oleh pihak yang sebenarnya tidak memiliki niat baik, melainkan bertujuan untuk meniru atau mengambil keuntungan dari reputasi merek yang sebelumnya telah digunakan dan dikenal oleh masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam pelaksanaan sistem yang seharusnya memberikan perlindungan maksimal terhadap pemilik merek yang sah dan orisinal.¹⁸

Untuk mengatasi kekosongan keadilan akibat penerapan prinsip administratif semata, maka digunakan asas hukum *Priorin Tempora Nelior In Jure*. Asas ini bermakna bahwa siapa yang lebih dahulu dalam waktu memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Dalam konteks hukum merek, asas ini memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang telah lebih dulu menggunakan merek

¹⁸ Jaminuddin Marbun Emanuel Tri Putra Waruwu, Martina Halawa, “PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PENDAFTAR MEREK PERTAMA BERDASARKAN ‘ASAS PRIORIN TEMPORA NELIOR IN JURE,’” *Jurnal Retentum* 6 (2024): 81–92, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36930/retentum.v6il.4250>.

tersebut secara konsisten dan meluas dalam aktivitas komersial, meskipun pendaftarannya dilakukan belakangan atau bahkan belum sempat didaftarkan secara formal. Dengan kata lain, asas ini bertujuan untuk melindungi niat baik, reputasi, serta kepentingan ekonomi dari pemilik asli merek yang telah bersusah payah membangun identitas bisnisnya sebelum adanya pihak lain yang mencoba mengambil alih melalui pendaftaran formal.¹⁹

Implementasi asas ini dapat diamati dengan jelas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1291 K/Pdt.Sus-HKI/2023, yang menjadi yurisprudensi penting dalam ranah hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Dalam perkara tersebut, perusahaan asal Jepang, Nitron Japan Co., Ltd., telah menggunakan merek “NITRON” secara internasional sejak tahun 2008 dan mendaftarkannya di berbagai negara pada tahun 2009. Merek tersebut telah memiliki rekam jejak komersial dan pengakuan global di bidang peralatan suspensi kendaraan, khususnya dalam industri otomotif dan motorsport. Akan tetapi, seorang individu bernama Harun Salim justru melakukan pendaftaran merek “NITRON” dan “NITRON RACING” di Indonesia atas namanya sendiri tanpa persetujuan atau hubungan hukum dengan pemilik asli merek.

Tindakan tersebut menimbulkan konflik hukum karena Harun Salim dianggap melakukan pendaftaran dengan itikad buruk, yakni memanfaatkan ketidakhadiran pemilik merek asli di Indonesia untuk memperoleh keuntungan dari reputasi merek yang sudah terkenal lebih dulu. Dalam tingkat pertama, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena alasan formal. Namun, Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya membatalkan putusan tersebut dan mengabulkan gugatan Nitron Japan, dengan menyatakan bahwa pendaftaran oleh Harun Salim merupakan bentuk penyalahgunaan sistem pendaftaran merek karena dilakukan tanpa itikad baik.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyebutkan: “*Bahwa pendaftaran merek oleh Tergugat telah dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas reputasi merek yang telah lebih dahulu digunakan*

¹⁹ Ilias Bantekas, “The Authority of States to Use Names in International Law and the Macedonian Affair: Unilateral Entitlements, Historic Title, and Trademark Analogies,” *Leiden Journal of International Law* 22, no. 3 (2009): 563–82.

oleh Penggugat secara internasional, dan tindakan ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum.”

Putusan ini menandai pentingnya peran Mahkamah dalam menyeimbangkan antara aturan formal administratif dengan keadilan substansial, serta menjadi contoh nyata bahwa sistem hukum dapat mengakomodasi perlindungan terhadap pemilik hak yang sah meskipun belum mendaftarkan mereknya secara formal lebih dulu di Indonesia. Dengan demikian, penerapan *Asas Priorin Tempora Nelior In Jure* menjadi sangat penting untuk menghindari praktik-praktik tidak etis seperti penyerobotan merek (*trademark squatting*) yang dapat merugikan pelaku usaha yang beritikad baik.²⁰

Selain itu, putusan ini juga mempertegas bahwa penggunaan merek lebih awal dan reputasi internasional dapat dijadikan dasar perlindungan hukum di Indonesia, asalkan dapat dibuktikan dengan dokumen yang sah dan konsisten. Dalam konteks globalisasi dan kemudahan akses informasi, kehadiran merek di pasar internasional menjadi faktor penting yang tidak dapat diabaikan, meskipun tidak langsung terdaftar dalam sistem nasional.

Dengan demikian, Putusan No. 1291 K/Pdt.Sus-HKI/2023 memperkuat prinsip keadilan dalam hukum merek Indonesia, di mana perlindungan tidak semata-mata diberikan kepada yang lebih cepat mendaftarkan merek, melainkan kepada pihak yang secara sah, jujur, dan konsisten telah menggunakan merek tersebut sebelumnya. Hal ini mendorong pemahaman baru bahwa hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga harus melindungi nilai-nilai moral, reputasi, dan upaya yang telah dibangun oleh pemilik merek dengan cara yang sah.

Dalam konteks hukum merek di Indonesia, perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya merek dagang, tidak hanya didasarkan pada aspek formal administratif, seperti siapa yang terlebih dahulu

²⁰ Pamungkas, Mayana, and Suryamah, “Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K / Pdt . Sus- HKI / 2022 Tentang Kedudukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dalam Sengketa Pembatalan Merek.”

mendaftarkan merek, tetapi juga memuat unsur keadilan substantif yang mencerminkan niat atau itikad para pihak. Di sinilah pentingnya keberadaan asas *Priorin Tempora Nelior In Jure* yang bermakna bahwa pihak yang lebih dahulu dalam waktu memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat, terutama ketika penggunaan merek tersebut dilakukan secara nyata, kontinu, dan dikenal luas oleh publik atau dalam lingkup usaha terkait. Asas ini memberikan keseimbangan terhadap prinsip *first to file* dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia, di mana tidak semua pendaftaran yang dilakukan lebih awal secara otomatis mendapat perlindungan hukum apabila dilakukan dengan motif yang tidak jujur atau tanpa dasar penggunaan yang sah.²¹

Asas ini menjadi sangat relevan dalam kasus antara Nitron Japan Co., Ltd. dan Harun Salim, yang menjadi subjek dalam Putusan No. 1291 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Nitron Japan merupakan perusahaan manufaktur suku cadang otomotif yang telah lama menggunakan merek “NITRON” secara internasional sejak tahun 2008 dan secara resmi mendaftarkannya di berbagai yurisdiksi termasuk Jepang dan Uni Eropa pada tahun 2009. Dalam praktik perdagangannya, merek “NITRON” telah dikenal luas sebagai simbol kualitas dan inovasi di kalangan konsumen otomotif global. Namun, di Indonesia, Harun Salim justru mendaftarkan merek yang sama, yakni “NITRON” dan “NITRON RACING”, tanpa adanya lisensi, izin, maupun hubungan hukum apa pun dengan pemilik merek internasional tersebut. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk pengambilalihan (*misappropriation*) terhadap merek yang sudah memiliki reputasi, dengan tujuan komersial yang jelas merugikan pemilik asli.

Mahkamah Agung dalam amar pertimbangannya menyampaikan bahwa: “Penggugat telah terlebih dahulu menggunakan dan memasarkan produk dengan merek ‘NITRON’ di berbagai negara sejak tahun 2008, dan merek tersebut telah terdaftar secara resmi sejak 2009. Maka, merek tersebut telah memiliki reputasi global yang dikenal luas oleh masyarakat internasional, termasuk sebagian konsumen di Indonesia, sehingga seharusnya

²¹ Satya Lejar Wijaya, “Pembuktian Asas Itikad Baik Dan Itikad Tidak Baik Dalam Merek Terkenal ‘Superman’ Antara Dc Comics Pt Marxing Fam Makmur (Studi Kasus Putusan 29/Pdt.Sus/Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst),” *Diponegoro Law Journal* 1, no. 2 (2022): 5.

mendapatkan perlindungan hukum.” (*Putusan No. 1291 K/Pdt.Sus-HKI/2023, hal. 35*)

Lebih lanjut, Mahkamah menyatakan bahwa: “Pendaftaran oleh Tergugat (Harun Salim) dilakukan tanpa hak, tanpa dasar yang sah, dan dengan niat untuk memperoleh keuntungan dari reputasi yang telah dibangun oleh pihak lain. Hal ini bertentangan dengan asas kejujuran dalam persaingan usaha dan harus dinyatakan sebagai perbuatan beritikad tidak baik.” (*Ibid., hal. 36*)

Pertimbangan ini memperkuat bahwa perlindungan merek tidak hanya diberikan pada siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu, tetapi juga mempertimbangkan riwayat penggunaan, reputasi merek, serta niat dari pihak yang mengajukan pendaftaran. Hal ini menegaskan peran sentral asas *Priorin Tempora Nelior In Jure* dalam menyelesaikan konflik kepemilikan merek yang melibatkan unsur pengambilalihan tanpa dasar. Mahkamah Agung menilai bahwa keadilan harus ditegakkan tidak hanya berdasarkan aspek legalistik semata, tetapi juga berdasarkan substansi hubungan hukum dan integritas penggunaan merek tersebut.

Putusan ini secara tidak langsung juga menjadi preseden penting bagi pelaku usaha asing yang belum sempat mendaftarkan mereknya di Indonesia, tetapi telah menggunakannya secara aktif dan dikenal oleh pasar domestik. Artinya, ada ruang hukum bagi perlindungan terhadap merek asing apabila terbukti adanya reputasi dan penggunaan yang lebih dahulu. Dengan begitu, penerapan asas *Priorin Tempora Nelior In Jure* berperan sebagai jembatan untuk menjamin bahwa sistem hukum merek di Indonesia tidak dimanipulasi oleh pihak-pihak yang mendaftarkan hanya demi menguasai merek milik pihak lain, tanpa kontribusi nyata terhadap reputasi dan pengembangannya.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung ini tidak hanya mempertegas pentingnya perlindungan terhadap pemilik merek yang sah, tetapi juga menegaskan bahwa asas *Priorin Tempora Nelior In Jure* merupakan prinsip keadilan yang perlu terus dijaga dalam sistem hukum merek Indonesia. Asas ini memberikan

harapan bahwa hukum tidak hanya melindungi formalitas, tetapi juga menjunjung tinggi kejujuran, niat baik, dan perlindungan terhadap hasil kerja keras dan reputasi yang telah dibangun secara sah dan berkelanjutan oleh pemilik asli merek.

Dalam konteks sengketa merek di Indonesia, terdapat beberapa kasus yang serupa dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1291 K/Pdt.SUS-HKI/2023, di mana asas *Priorin Tempora Nelior In Jure* menjadi relevan. Berikut adalah beberapa contoh kasus yang tercatat oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI):

1. Sengketa Merek “Denza” antara BYD dan PT WNA

Kasus ini melibatkan BYD, produsen otomotif asal Tiongkok, yang menggugat PT WNA atas pendaftaran merek “Denza” di Indonesia. BYD mengklaim bahwa merek tersebut telah digunakan secara global sejak 2010 dan menuduh PT WNA mendaftarkan merek tersebut dengan itikad tidak baik. Meskipun PT WNA mendaftarkan merek tersebut lebih dahulu di Indonesia, BYD menuntut pembatalan pendaftaran dengan alasan bahwa merek “Denza” merupakan merek terkenal yang sudah digunakan secara global.

2. Sengketa Merek “Arc’teryx” antara Perusahaan Kanada dan Perusahaan Tiongkok

Dalam kasus ini, merek “Arc’teryx” yang berasal dari Kanada tidak terdaftar di Indonesia. Akibatnya, perusahaan asal Tiongkok yang lebih dahulu mengajukan pendaftaran pada tahun 2019 memperoleh hak atas merek tersebut di Indonesia. DJKI menekankan bahwa sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut prinsip *first to file*, sehingga pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek memiliki hak eksklusif, terlepas dari siapa pemilik asli di negara lain.

3. Sengketa Merek “Vulana” vs “Fulana”

Kasus ini bermula dari dugaan kesamaan fonetik antara merek “Vulana” dan “Fulana”. Berdasarkan hasil mediasi yang difasilitasi oleh DJKI, diputuskan

bahwa penggunaan merek “Fulana” dalam aktivitas bisnis tidak diperbolehkan karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Vulana”, yang telah terdaftar sejak 2021. Sebagai tindak lanjut, pemilik merek “Fulana” bersedia mengganti mereknya dengan nama baru yang akan didaftarkan secara resmi di DJKI.

Kasus-kasus di atas menunjukkan pentingnya prinsip *Priorin Tempora Nelior In Jure* dalam penyelesaian sengketa merek di Indonesia. Meskipun sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut prinsip *first to file*, namun penggunaan merek yang lebih dahulu dan itikad baik dalam pendaftaran tetap menjadi pertimbangan penting dalam penyelesaian sengketa.

Proses penyelesaian sengketa merek dagang di Indonesia merupakan bagian penting dalam sistem perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Tujuan utamanya adalah untuk menjamin hak eksklusif bagi pemilik merek yang sah terdaftar serta mencegah terjadinya praktik persaingan yang curang dalam dunia usaha. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara tegas menyatakan bahwa hak atas suatu merek diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan pendaftarannya secara resmi (*first to file*). Meskipun demikian, asas ini tidak diterapkan secara kaku atau absolut, karena dalam praktiknya, pengadilan tetap mempertimbangkan unsur itikad baik dari pemohon serta memperhatikan apakah merek tersebut telah digunakan sebelumnya dalam kegiatan perdagangan oleh pihak lain. Dengan demikian, prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang sebenarnya lebih dulu memanfaatkan merek tetap menjadi perhatian utama dalam proses penegakan hukum merek di Indonesia.²²

Dalam perkara antara Nitron Japan Co., Ltd. dan Harun Salim, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1291 K/PDT.SUS-HKI/2023, terlihat adanya pelanggaran terhadap prinsip itikad baik. Nitron Japan yang telah menggunakan merek “NITRON” sejak 2008 di

²² Calvin Risasta, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Dagang Yang Memiliki Kesamaan Pada Pokoknya (Studi Putusan No. 2/Pdt. Sus-Hki/Merek/2020/Pn. Niaga. Mdn),” 2024.

tingkat internasional mendapati bahwa merek mereka didaftarkan oleh pihak lain di Indonesia tanpa izin atau kerja sama. Meskipun gugatan awal di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ditolak karena alasan administratif, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi justru membatalkan putusan tersebut dan memberikan pertimbangan hukum secara substansial.

Mahkamah menyatakan bahwa tindakan Harun Salim mendaftarkan merek yang telah lebih dahulu digunakan secara internasional adalah bentuk pendaftaran tanpa iktikad baik. Oleh karena itu, prinsip *Priorin Tempora Nelior In Jure* yang menekankan bahwa pihak yang lebih dahulu menggunakan merek memiliki hak hukum yang lebih kuat harus diterapkan dalam sengketa ini. Mahkamah Agung dalam amar putusannya menyatakan bahwa pendaftaran yang dilakukan oleh Harun Salim cacat hukum dan karenanya harus dibatalkan demi keadilan dan perlindungan terhadap pemilik asli merek tersebut.

Putusan ini memiliki dampak penting terhadap penerapan hukum merek di Indonesia. Pertama, menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diberikan pada pendaftar pertama secara formal, tetapi juga mempertimbangkan reputasi dan penggunaan sebelumnya. Kedua, menjadi preseden bahwa pihak asing tetap dapat menuntut perlindungan hukum selama dapat membuktikan bahwa merek mereka dikenal luas dan digunakan sebelum pendaftaran pihak lain di Indonesia. Ketiga, menunjukkan perlunya sinkronisasi antara perlindungan merek nasional dan internasional serta kehati-hatian bagi pelaku usaha lokal dalam menggunakan merek dagang.

Sebagai refleksi, perkara ini menunjukkan pentingnya pembaruan sistem administrasi merek agar dapat menyaring pendaftaran merek yang berpotensi meniru atau merugikan pemilik asli. Selain itu, pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga diharapkan lebih aktif dalam menelusuri dan menolak permohonan yang terindikasi sebagai bentuk pembajakan merek terkenal. Putusan ini merupakan bentuk penegakan hukum yang menjunjung keadilan substantif dan melindungi pelaku usaha yang beriktikad baik.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan hukum yang diangkat, dapat disimpulkan bahwa pemilik merek terdaftar memiliki posisi penting dalam penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hak atas merek timbul setelah pendaftaran resmi, yang memberikan hak eksklusif untuk menggunakan, melindungi, dan menggugat atas pelanggaran merek tersebut. Namun, prinsip *first to file* tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar jika terbukti pendaftaran dilakukan dengan iktikad tidak baik. Dalam hal ini, perlindungan hukum juga harus mempertimbangkan pihak yang lebih dahulu menggunakan merek secara konsisten dan dikenal luas.

Penerapan asas *Priorin Tempora Melior In Jure* sangat relevan dalam menyelesaikan konflik merek, khususnya ketika terjadi persaingan tidak sehat atau pendaftaran yang tidak wajar. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1291 K/PDT.SUS-HKI/2023, yang membatalkan pendaftaran merek tergugat karena terbukti merek tersebut telah lebih dahulu digunakan secara aktif oleh penggugat. Meskipun pendaftaran tergugat sah secara formal, Mahkamah menilai adanya iktikad buruk dalam prosesnya.

Dengan demikian, sistem perlindungan merek di Indonesia harus diarahkan tidak hanya pada aspek administratif, tetapi juga pada aspek substansial berupa penggunaan yang sah, reputasi yang dibangun, serta iktikad baik. Pendekatan ini perlu diperkuat melalui regulasi yang responsif terhadap praktik penyalahgunaan pendaftaran merek serta harmonisasi antara norma hukum dan realitas bisnis.

Daftar Pustaka

Adjie, Jeannet Kunta, and Christine Kansil. "Legal Protection for Owners of Well-Known Trademarks Viewed from the Principle of Well-Known Marks." *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 1 (2024): 314-23. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jlph.v5i1.896>.

- Alberts, W. "Trade Mark Law: Can an Unregistered Mark Be Protected Prior to the Acquisition of a Reputation?" *De Jure Law Journal* 48, no. 2 (2015): 430-38.
- Arianto, Dandi, Retno Susilowati, Lily Kalyana, and Jurnal Mahasiswa. "Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Antara Solaria Dan Solaris Serta Akibat Hukumnya Terhadap Hak Eksklusif Yang Dimiliki Solaria." *Lex Veritatis* 2, no. 3 (2023): 24-33.
- Asikin, Amiruddin & Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Ke-10. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Bantekas, Ilias. "The Authority of States to Use Names in International Law and the Macedonian Affair: Unilateral Entitlements, Historic Title, and Trademark Analogies." *Leiden Journal of International Law* 22, no. 3 (2009): 563-82.
- Defruzar. "IMPLIKASI HUKUM BAGI MEREK TERDAFTAR YANG TIDAK DIGUNAKAN SELAMA 3 (TIGA) TAHUN BERTURUT-TURUT DALAM PERDAGANGAN BARANG DAN/ATAU JASA (Analisis Putusan : Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 12/Pdt.Sus- Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Mahkamah Agung Pada T." *Jurnal Lex Specialis* 4 (2023): 2-7.
- Emanuel Tri Putra Waruwu, Martina Halawa, Jaminuddin Marbun. "PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PENDAFTAR MEREK PERTAMA BERDASARKAN 'ASAS PRIORIN TEMPORA NELIOR IN JURE.'" *Jurnal Retentum* 6 (2024): 81-92.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36930/retentum.v6il.4250>.
- Ibrahim, Johnny. "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif." *Malang: Bayumedia Publishing* 57, no. 11 (2006).
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Narwadan, Theresia N A. "Well-Known Trademark Protection in Indonesia: The Essence of Good Faith and Legal Practices." *Sch Int J Law Crime Justice* 4, no. 7 (2021): 451-57.
<https://doi.org/10.36348/sijlcj.2021.v04i07.003>.
- Palendeng, Sonny Engelbert, Merry E. Kalalo, and Deasy Soeikromo. "Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Hak Kekayaan Intelektual." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian*

- Hukum XVI*, no. 2 (2021): 274-86.
- Pamungkas, Yonathan Aji, Ranti Fauza Mayana, and Aam Suryamah. "Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K / Pdt . Sus- HKI / 2022 Tentang Kedudukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dalam Sengketa Pembatalan Merek" 1, no. December (2023): 396-410. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10424349>.
- Prasomya, Diannita Anjar, and Budi Santoso. "Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terkait Prinsip Itikad Baik Dalam Sistem Pendaftaran Merek." *Notarius* 15, no. 2 (2022): 660-75. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.27522>.
- Risasta, Calvin. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Dagang Yang Memiliki Kesamaan Pada Pokoknya (Studi Putusan No. 2/Pdt. Sus-Hki/Merek/2020/Pn. Niaga. Mdn)," 2024.
- Salsabilla Cahyadini Indira Putri. "Prinsip First To File Dalam Pendaftaran Merek Dagang Di Indonesia1." *Lex Privatum* 11, no. 4 (2023): 1-8.
- Soekanto, Soerjono. "Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, Hal. 14." *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2010.
- Tjendra, Virginia, Gunardi Lie, and Moody Rizqy Syailendra Putra. "Analisis Yuridis Sengketa Merek Antara PT Pepper Tree Investama Dengan Gie Cristaline (Studi Putusan Nomor 47/PK//Pdt. Sus-HKI/2020)." *Journal of Law, Education and Business* 2, no. 2 (2024): 1167-75.
- Wibowo, Sigit. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang Terdaftar Dengan Penerapan Prinsip First To File Terhadap Pihak Lain (Studi Kasus Putusan Ma Nomor 161K/Pdt.Sus-Hki/2023)." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 3, no. 2 (2023): 127. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v3i2.1675>.
- Wijaya, Satya Lejar. "Pembuktian Asas Itikad Baik Dan Itikad Tidak Baik Dalam Merek Terkenal 'Superman' Antara Dc Comics Pt Marxing Fam Makmur (Studi Kasus Putusan 29/Pdt.Sus/Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst)." *Diponegoro Law Journal* 1, no. 2 (2022): 5.
- YAHIA, YAHIA ESSAM. "Analisis Yuridis Persamaan Penggunaan Merek Terkait Produk 'Erigo Dengan Erg'(Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 80/Pdt. Sus-Hki/Merek/2021/Pn Niaga Jkt. Pst Juncto Putusan

Mahkamah Agung Nomor 1349 K/Pdt. Sus-Hki/2022.” Universitas Nasional, 2024.