

Kritik Yuridis Terhadap Sistem *First to File* Pada Perlindungan Hukum Merek Indonesia

Legal Criticism of the First to File System In Indonesian Trademark Protection

Henry Winata, Satino Satino

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta, Indonesia

2210611210@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to examine the basis of a judge's considerations and the form of legal protection related to the cancellation of the Nacepim trademark registration, as stated in Supreme Court Decision Number 639 K/Pdt.Sus-HKI/2020. The first-to-file system in Indonesia still leaves room for injustice for business actors who have used a trademark in practice but did not immediately apply for registration, thus requiring a reassessment of the trademark registration mechanism. The urgency of this research arises from the need to balance legal certainty and substantive justice for bona fide early users. The method used is normative legal research through a case study and legislation approach. The findings show that although the judge's considerations in the Nacepim case followed the provisions of the Trademark Law, the absolute application of first to file still has weaknesses, including the risk of trademark squatting and a lack of protection for first users. This study concludes that there is a need for a registration model that combines the first-to-file principle with the first-to-use element, accompanied by stricter substantive examinations and both preventive and repressive protection mechanisms by the DJKI. The novelty of this study lies in the proposed hybrid model and the analysis of the latest ruling that strengthens the position of early users in facing bad-faith registrations.

Keywords: *First to file, First to use, Judicial Decisions, Legal Protection, Trademark Law*

Abstrak

Tujuan penelitian ini mengkaji dasar pertimbangan hakim serta bentuk perlindungan hukum terkait pembatalan pendaftaran merek *Nacepim* sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 639 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Sistem *first to file* di Indonesia masih menyisakan ruang ketidakadilan bagi pelaku usaha yang telah lebih dahulu memakai merek secara nyata, tetapi tidak segera mengajukan pendaftaran, sehingga diperlukan penilaian ulang terhadap mekanisme pendaftaran merek. Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif bagi pengguna awal yang beriktikad baik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa walaupun pertimbangan hakim dalam perkara *Nacepim* telah mengikuti ketentuan UU Merek, penerapan *first to file* secara absolut tetap menyimpan kelemahan, termasuk risiko *trademark squatting* dan kurangnya perlindungan bagi pemakai pertama. Penelitian ini menyimpulkan perlunya model pendaftaran yang menggabungkan prinsip *first to file* dengan unsur *first to use*, disertai pemeriksaan substantif yang lebih ketat dan mekanisme perlindungan baik preventif maupun represif oleh DJKI. Kebaruan penelitian ini terletak pada tawaran model hibrida tersebut serta analisis putusan terbaru yang memperkuat posisi pengguna awal dalam menghadapi pendaftaran beriktikad buruk.

Kata kunci: *First to file, First to use, Hukum merek, Perlindungan Hukum, Putusan Hakim*

1. PENDAHULUAN

Merek dagang suatu jenis hak kekayaan intelektual, adalah alat berharga di sektor bisnis yang dapat mempengaruhi daya saing dan reputasi perusahaan. Akibatnya, sengketa merek dagang adalah topik penting yang sering memicu diskusi hukum akibat banyaknya penyalahgunaan merek seperti praktik *trademark squatting*, Menggunakan merek dagang meskipun bukan milik mereka untuk dipalsukan, pembatalan merek yang tidak digunakan, membuat suatu merek seakan-akan berkaitan dengan merek yang terkenal dan lain sebagainya. Di masa lalu, merek dagang dibuat berdasarkan hukum umum dan hukum dagang sebagai cara yang sah bagi bisnis untuk mendeskripsikan barang mereka dan mencegah bisnis lain mencurinya.¹ Merek hanya dianggap sebagai merek jika memuaskan syarat penting yaitu daya pembeda (*capable of distinguishing*), yang berarti tanda yang digunakan berkemampuan membedakan produk atau layanan antara perusahaan-perusahaan.² Merek dapat berupa merek dagang atau merek suatu jasa sebagai pengenalan.³ Kegunaan utama merek dagang ialah memisahkan suatu produk atau layanan dari lainnya, meskipun memiliki standar serupa dan diproduksi oleh berbagai pelaku usaha oleh karenanya vital peran merek dalam dunia perdagangan⁴ karena menurut Noerhadi merek dagang adalah jenis kekayaan intelektual yang sangat penting untuk awal dan pertumbuhan perdagangan barang dan jasa selain berfungsi bagi bisnis untuk memisahkan produk mereka satu sama lain.⁵ Penciptaan iklim perdagangan yang kompetitif dan bersih penting untuk pertumbuhan ekonomi negara maka perlindungan merek sebagai salah satu penopang pertumbuhan perusahaan yang pada akhirnya membantu ekonomi perlu dilakukan. Sengketa merek diselesaikan berdasarkan 2 (dua) faktor, pertama persamaan pada pokoknya dan ada atau tidaknya iktikad baik pendaftar merek untuk objek sengketa, dan selanjutnya merek yang bersengketa itu sendiri sebagai subjek sengketa.⁶ Secara umum Jika suatu merek dagang sama pada pokoknya (mirip) hingga identik secara keseluruhan dengan merek dagang lebih tua terdaftar, dalam negeri, regional, bahkan di luar negeri, pendaftarannya akan ditolak.⁷ Kompleksitas penyelesaian sengketa merek patut dianalisis untuk menemukan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi semua pihak.

Pemilihan topik penelitian didasarkan kepentingan perlindungan hukum merek dagang sebagai HKI sebab merek dagang selain menjadi jati diri produk antar korporasi agar tidak

¹ Hilman Nur, *Pembatasan merek dan upaya perlindungan hukum bagi pemilik merek menurut TRIPS* (Malang: Deepublish, 2024).

² Yoyo Arifardhani, *Hukum hak atas kekayaan intelektual : suatu pengantar*, 1 ed., vol. 1 (Jakarta: Kencana, 2020).

³ Setyo Dwi Nugroho dan Budi Santoso, "Analisis Perjanjian Jasa Konsultan Kekayaan Intelektual Dengan Konsumen Dalam Pendaftaran Merek di Indonesia," *USM Law Review* 7, no. 3 (Desember 2024), <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10351>.

⁴ Muharawati, Nur Fadhillah Aldama, dan Ella Ayu Lestari, "Tinjauan Hukum Terhadap Kemiripan Merek Pada Suatu Produk Makanan dan Minuman," *Legal: Journal of Law* 2, no. 1 (Mei 2023), <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/49>.

⁵ Cita Citrawinda Noerhadi, *Perlindungan merek terkenal dan konsep dilusi merek dari perspektif global* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020).

⁶ Yusuf Gunawan, "Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum," *IBLAM Law Review* 2, no. 2 (Mei 2022), <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.80>.

⁷ Rahmid Jened, *Hukum merek: dalam era global dan integrasi ekonomi*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2015).

membbingungkan konsumen juga mencerminkan reputasi dan nilai dagang pemilik merek seumpama konsumen menjadi pelanggan.⁸ Perkara Merek dagang Indonesia melibatkan norma hukum terkait pendaftaran dan perlindungan merek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek) yang mengaplikasikan asas *first to file*, dimana dalam praktiknya memiliki kelemahan bagi pemakai merek yang belum mendaftarkan mereknya tidak mendapat perlindungan akibat terdahulu.⁹ Berlimpah muncul permasalahan mengenai kepemilikan, pendaftaran, hingga pelanggaran hak atas merek akibat kelemahan itu. Salah satu bentuk penyelesaiannya adalah melalui jalur litigasi di pengadilan.¹⁰ Namun putusan yang menerapkan hukum merek secara tepat belum mencapai keadilan sepenuhnya akibat kelemahan mendasar sistem pendaftaran itu sendiri dan perlu dianalisis kekurangannya. Untuk mencapai keadilan dan perlindungan hukum yang lebih sempurna, penting menganalisis macam perlindungan hukum yang lebih menyeluruh seperti reformasi sistem pendaftaran merek yang bisa menjadi solusi yang baik.

Perkara merek yang dikaji pada penelitian ini adalah kasus merek “Nacepim” tentang pembatalan pendaftaran merek akibat kemiripan yang ditemukan oleh DJKI khususnya putusan kasasi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 639 K/Pdt.Sus-HKI/2020 antara pemohon PT. Quantum Laboratoris Internasional dan termohon kasasi Komisi Banding Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Merek “Nacepim” diajukan pada tahun 2015 dengan bidang barang/jasa perlengkapan medis seperti plester luka, perban, antiseptik, antijamur dan Sediaan ilmu kebersihan dibandingkan dengan merek “Nucepime” yang telah didaftarkan di DJKI dengan bidang barang/jasa Sediaan-sediaan farmasi, antibiotik, obat-obatan untuk keperluan manusia. Pertimbangan hakim dalam menentukan kemiripan antara dua merek tersebut berdasarkan pada pengucapan yang serupa. Dengan kelemahan yang ada pada sistem pendaftaran sering terjadi konflik norma hukum yang ada dengan implementasinya oleh para pihak terkait, dan di masyarakat. Pengadilan berperan mengukuhkan kepastian hukum dan keadilan bagi pemegang hak merek, sekaligus mencegah penyalahgunaan atau pelanggaran hak atas merek.¹¹ Lebih lagi Mahkamah Agung mengambil peran penting dalam menilai fakta-fakta hukum dan memberikan pertimbangan yuridis sebagai dasar putusan. Tentunya jika pertimbangan hakim kaku mengikuti sistem yang cacat akan menciptakan ketidakadilan secara sendirinya maka juga perlu menganalisis putusan apakah sudah memberikan keadilan menyeluruh. Secara praktis sebuah merek dagang sudah

⁸ Tommy Hendra Purwaka, *Pelindungan Merek*, 1 ed. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).

⁹ Nadhila Adani dan Budi Santoso, “Kelemahan Perlindungan HKI di Indonesia Berdasarkan Undang Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis,” *Notarius* 16, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.39476>.

¹⁰ Mohammad Rezki Septiawan dan Eko Rial Nugroho, “Perlindungan Hak Merek yang Terjadi Antara Gudang Garam Dengan Gudang Baru Atas Adanya Unsur Persamaan Pada Pokoknya (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 119PK/Pdt.Sus- HKI/Merek/2017),” *Prosiding Seminar Hukum Aktual* 2, no. 4 (Juli 2024), <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/35651>.

¹¹ Pangesa Jati Pramana, “Analisis Yuridis Sengketa Merek Lokal Terhadap Merek Asing Terkenal Pada Kelas Barang Dan Jasa Yang Berbeda (Studi Kasus Putusan Nomor 12 / Pdt.Sus-Merek / 2018 / Pn.Niaga Jkt.Pst)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021).

memiliki nilai ketika merek dagang tersebut digunakan dan diketahui orang, walaupun belum terdaftar tetap memiliki nilai ekonomi dan jika suatu merek tidak dapat didaftarkan karena didahului terjadi ketidakpastian perlindungan hukum merek. Persitiwa tersebut menjadi urgensi penelitian ini karena ada kekurangan pengayoman hukum bagi merek belum terdaftar walaupun sudah terpakai. Ide awal sebagai solusi perkara ini adalah perbauran asas pendaftaran *first to file* Indonesia dengan *first to use* yang diharapkan sanggup saling menutupi kekurangannya satu sama lain.

Penelitian terdahulu tentang perlindungan hukum merek di Indonesia yang dikaji di penelitian ini memberikan berbagai perspektif yang unik namun parsial dalam menganalisis perlindungan hukum merek di Indonesia., masih terdapat celah analisis interaksi antara kelemahan sistem pendaftaran dengan praktik sengketa merek. Penelitian Hans mengkaji perlindungan hukum merek di Indonesia berdasarkan UU Merek melalui perlindungan preventif dan represif serta sanksi yang dikenakan kepada pelanggar. Penelitian tersebut mengonfirmasi kecukupan kerangka hukum formal, namun sekaligus mengungkap hambatan implementasi yang bersumber dari rendahnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya pendaftaran merek. Meskipun menyeluruh, penelitian ini dinilai kurang mampu mengungkap akar permasalahan struktural dalam sistem pendaftaran merek, termasuk potensi penyalahgunaan yang melekat dalam mekanisme yang berlaku. Hans membahas aspek pencegahan dan hukuman serta mengidentifikasi masalah lapangan. Tetapi, penelitian terlalu umum dan tidak membahas kasus nyata, tidak menganalisis kekurangan sistem merek Indonesia dan tidak membahas secara khusus tentang pembatalan dan penghapusan merek.¹²

Dilain sisi penelitian Maharani memusatkan analisis pada aspek legal-teknis penghapusan merek yang tidak digunakan dengan mendalami implementasi Pasal 74 UU Merek melalui studi kasus "BABON" dan berhasil memetakan konsekuensi hukum dari mekanisme penghapusan merek, termasuk berakhirnya hak eksklusif pemegang merek dan terbukanya peluang bagi pihak ketiga yang beriktikad baik, bisa mengajukan penghapusan suatu merek jika tidak digunakan selama 3 tahun. Kelebihannya membahas mekanisme penghapusan secara mendalam dan menggunakan kasus sebagai tolak ukur. Kekurangannya ruang lingkup hanya fokus pada satu kondisi—yaitu merek yang tidak digunakan selama tiga tahun—menyebabkan tidak terbahasanya bentuk-bentuk kerentanan sistem *first to file* yang memungkinkan penyalahgunaan merek dagang.¹³

Melengkapi kedua penelitian sebelumnya penelitian Arifin menghadirkan kritik substantif terhadap sistem *first to file* melalui telaah mendalam atas sengketa Jollibee dan Jollybe. Temuan penelitian mengonfirmasi adanya praktik pendaftaran merek dengan iktikad

¹² Callista Hans dan Christine S T Kansil, "Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek pada Kelas Barang dan Jasa yang Sama," *Unes Law Review* 6, no. 2 (Desember 2023), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

¹³ Asari Suci Maharani dkk., "Akibat Hukum Gugatan Pihak Ketiga terhadap Merek Terdaftar yang Tidak Digunakan Berdasarkan Undang-Undang Merek Indonesia," *National Conference on Law Studies* 6, no. 1 (Juli 2024), <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1246>.

buruk, khususnya terhadap merek terkenal tidak terdaftar di Indonesia dimana sistem memiliki potensi disalahgunakan mendaftarkan merek mirip merek terkenal, arifin mengusulkan integrasi prinsip kehati-hatian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam tahap pemeriksaan substantif di DJKI untuk mengurangi maladministrasi sekaligus mempertimbangkan pertanggung jawaban melalui ombudsman. Kelebihannya kritis kepada kelemahan sistem pendaftaran merek Indonesia, menawarkan solusi dan menggunakan studi kasus nyata. Kekurangannya hanya berfokus kepada merek terkenal tidak membahas secara umum sengketa merek dan solusi AUPB bersifat idealis.¹⁴

Dari ketiga penelitian tersebut, teridentifikasi celah akademis yaitu belum adanya analisis yang menyeluruh mengenai perlindungan hukum bagi pemilik merek yang telah menggunakan mereknya dalam kegiatan perdagangan, namun belum melakukan pendaftaran formal. Situasi ini menempatkan pelaku usaha pada kerentanan hukum, terutama ketika pihak lain mendaftarkan merek dengan kemiripan substantif lebih dahulu. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis implikasi sistem pendaftaran *first to file* terhadap pengguna merek biasa bukan hanya merek terkenal. Tidak hanya meneliti beragam perlindungan hukum merek juga mengusulkan reformasi sistem untuk menciptakan perlindungan hukum yang lebih berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha yang beriktikad baik.

Perbedaan penelitian ini adalah mengkaji kasus Nacepim dengan masalah di kemiripan substantif, penerapan persamaan pada pokoknya dan bergerak dibidang yang sama tapi barang/jasa yang tidak identik. Penelitian berbeda dengan kasus penghapusan merek Babon dan bukan tentang merek terkenal dengan iktikad buruk, melainkan menyoroti korban lain dari kelemahan sistem *first to file* yang juga merugikan pemilik merek biasa dan tidak terkenal. Penelitian berupaya memberi solusi berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu perubahan secara fundamental sistem itu sendiri dengan memadukan sistem *first to file* dengan *first to use* untuk keuntungan semua pelaku usaha beriktikad baik tidak hanya merek terkenal. Kasus digunakan untuk mengkritik kelemahan sistem dan mengusulkan solusi integrasi dan membahas pertimbangan hakim serta alternatif perlindungan hukum bagi kasus yang serupa. Secara teoritis penelitian diharapkan berkontribusi dalam meningkatkan wawasan penerapan hukum merek serta menumbuhkan kajian hukum berkaitan dengan pendaftaran dan pembatalan merek. diharapkan secara praktis menjadi bahan penilaian kembali dalam penerapan hukum merek secara konsisten di pengadilan, sistem itu sendiri, strategi litigasi, dan penyempurnaan hukum dalam sengketa yang sama di kemudian harinya.

Penelitian ini mengkaji kemungkinan reformasi sistem pendaftaran merek Indonesia melalui studi kasus dan analisis pertimbangan hakim pada kasus merek Nacepim ini secara yuridis di Putusan Nomor 639 K/Pdt.Sus-HKI/2020, guna menyumbang pemahaman mendalam tentang penerapan hukum, perlindungan hukum pengguna merek yang tidak

¹⁴ Azzahra Arifin dan Iwan Erar Joesoef, "The Principle Of Accuracy In Famous Trademark Registration: An Analysis Of Court Ruling Number 36/Pdt.Sus-Merek/2024/Pn.Niaga.Jkt.Pst," *Jurnal Cendekia Hukum* 10, no. 1 (Mei 2025), <https://doi.org/10.3376/jch.v10i1.1078>.

terdaftar dalam sengketa merek, dan alternatif perlindungan merek di Indonesia. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan penalaran hakim dalam pembatalan pendaftaran merek Nacepim pada Putusan no.639/2020 dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pembatalan pendaftaran merek Nacepim.

2. METODE

Penelitian menggunakan metode hukum normatif (doktrinal), disebut juga yuridis normatif. Jenis penelitian ini dijalankan melalui norma-norma hukum yang menjadi objek kajian untuk menentukan benar, salah atau bagaimana semestinya suatu peristiwa hukum menurut hukum itu sendiri.¹⁵ Pada penelitian ini kasus Nacepim dikaji untuk lebih baik memahami bagaimana konstruksi perlindungan hukum bagi pemilik merek yang pendaftarannya dibatalkan dan analisis prinsip keadilan substantif untuk mengevaluasi pertimbangan hakim dalam membatalkan pendaftaran merek. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebagai sumber bahan hukum, serta pendekatan undang-undangan (*statute approach*), untuk mengkaji UU normatif yang relevan, seperti (UU No.20/2016). Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 639 K/Pdt.Sus-HKI/2020 secara yuridis¹⁶ dan di intepretasikan menggunakan teori keadilan untuk menilai seberapa efektif keadilan yang dicapai berdasarkan aturan yang sudah ada dan apakah gagasan yang dibuat pada penelitian dapat menciptakan keadilan yang lebih menyeluruh.

Sumber data primer yakni peraturan normatif UU Merek dan Putusan nomor 639, Sumber data sekunder literatur, buku, jurnal hukum, artikel, dan tulisan ilmiah relevan dengan topik dan kamus hukum dan ensiklopedia hukum, yang membantu memahami istilah-istilah hukum sebagai sumber data tersier. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data, dan studi literatur akan digunakan sebagai *premis mayor* atau referensi dalam menilai putusan pengadilan untuk memecahkan *premis minor*, yaitu kasus yang diteliti.¹⁷ Dengan menelaah dokumen putusan pengadilan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta sumber hukum lainnya yang relevan sebagai panduan dalam memecahkan permasalahan. Bahan hukum yang terkumpul dikaji kualitatif atau secara deskriptif analitis. terhadap sumber primer dan sumber sekunder, ditentukan isi dan makna aturan hukum sebagai rujukan penyelesaian masalah hukum.¹⁸ Kemudian dikembangkan melalui analisis konseptual untuk menggali prinsip-prinsip dan teori yang mendasarinya melalui interpretasi sistematis terhadap norma-norma dalam UU Merek untuk memahami tujuan dan objek perlindungan, mengidentifikasi *ratio decidendi* dari Putusan MA No. 639/2020 sebagai landasan pertimbangan hukum.

¹⁵ Eka NAM Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum* (Malang: Setara Press, 2022).

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian hukum = Legal research*, 2 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

¹⁷ Moh Askin dan Masidin, *Penelitian hukum normatif: analisis putusan hakim*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2023).

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*, 5 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim Pembatalan Pendaftaran Merek Nacepim Pada Putusan Nomor 639 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Pembatalan pendaftaran Nacepim dilakukan Mahkamah Agung berlandaskan pada ketentuan UU Merek. Pokok pertimbangan majelis menitikberatkan pada kemiripan perkataan yang ditemukan antara merek Nacepim dengan identitas merek Nucepime yang telah lebih dahulu memperoleh perlindungan hukum. Majelis hakim dalam putusannya mempertimbangkan unsur kedekatan bunyi atau lafal di antara kedua identitas merek tersebut. Walaupun terdapat variasi grafis pada huruf kedua ("A" dan "U"), dari segi fonetik, kedua nama itu mempunyai keserupaan yang berpotensi mengakibatkan kerancuan persepsi pada konsumen. Pertimbangan ini selaras dengan amanat Pasal 20 huruf (a) (UU No. 20/2016), yang melarang pendaftaran merek jika mempunyai kemiripan mendasar bersama merek terdaftar bagi jenis barang dan/atau jasa yang sama.¹⁹ Pertimbangan majelis hakim merujuk pada penerapan hukum positif doktrin *first to file*, yakni prinsip utama sistem merek di Indonesia, di mana "Nucepime" telah memperoleh status terdaftar lebih awal di DJKI untuk bidang barang/jasa farmasi seperti antibiotik dan obat-obatan manusia. Kendati permohonan merek "Nacepim" diajukan untuk kategori yang tidak sepenuhnya identik, yakni alat-alat medis, plester, serta disinfektan, hakim berpendapat bahwa kedua ranah ini tetap berada dalam koridor industri kesehatan dan produk farmasi yang saling berhubungan.²⁰

Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim turut menegaskan kriteria daya pembeda sebagai unsur pokok suatu merek. Kemiripan bunyi antara "Nacepim" dan "Nucepime" dinilai berpotensi melemahkan fungsi tersebut, yang merupakan prasyarat mendasar bagi suatu tanda untuk dapat diakui sebagai sebuah merek.²¹ Hal tersebut sesuai dengan doktrin tingkat daya pembeda yang menentukan bahwa daya pembeda berdasarkan 2 kriteria yaitu pertama, apakah arti kata merek dalam kamus dan masyarakat terlalu umum atau deskriptif serta apakah kata diperlukan bagi pesaing untuk menggambarkan produk mereka di kelas produk yang sama. Kedua, apakah kata tersebut dapat menimbulkan kebingungan untuk konsumen. Dari kedua tahap tersebut jika dilanggar merek dapat dianggap tidak memiliki daya pembeda.²² Teori *Likelihood of Confusion* yang ada pada Pasal 16 ayat

¹⁹ Liza Anggelina Manurung, Rika Ratna Permata, dan Tasya Safiranita, Tinjauan Yuridis Terkait Penerapan Persamaan pada Pokoknya untuk Barang dan/atau Jasa Sejenis yang Belum Terdaftar ditinjau dari Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, 2, no. 2 (Mei 2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i2.594>.

²⁰ Kristofer Oscar dan Bambang Soesatyo, "Legal Void in the First to File Principle in the Trademark Registration System in Indonesia and Its Implications for Trademark Ownership Disputes," *Asian Journal of Social and Humanities* 3, no. 9 (Juni 2025), <https://doi.org/10.59888/ajosh.v3i9.569>.

²¹ Arfiansyah Dewa Artija dan Sri Budi Purwaningsih, "Legal Safeguards for Owners of Untapped Foreign Brands Under Indonesia's First to file Principle," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 19, no. 2 (Mei 2024), <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i2.1013>.

²² Yuliana Utama, Rika Ratna Pertama, dan Ranti Fauza Mayana, "Pelindungan Merek Berbasis Tingkat Daya Pembeda Ditinjau Dari Doktrin Dilusi Merek Di Indonesia," *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, no. 1 (Desember 2021), <https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.486>.

1 *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) menerangkan suatu merek tidak perlu identik untuk menyebabkan kebingungan bagi konsumen yaitu dalam penggunaannya dapat membingungkan satu merek dengan merek lainnya sebagai perusahaan/sumber yang sama. Teori tersebut diterapkan pada Pasal 21 UU Merek.²³ UU Merek hanya menerapkan 1 standar dari 3 standar Teori likelihood of confusion yaitu suatu merek tidak harus identik agar dapat menyebabkan kebingungan. Standar lainnya yaitu tidak perlu bergerak pada bidang yang bersaing dan tidak harus ada iktikad tidak baik dapat menyebabkan ketidakpastian hukum.²⁴ Pada kasus ini standar teori yang diadopsi di UU Merek Indonesia yang berfokus pada pokok persamaan cukup karena walaupun barang dan jasa tidak identik terdapat kemiripan melalui fonetik sudah dapat menyebabkan kebingungan.

Penerapan hakim sudah benar tetapi patut dipertanyakan apakah penerapan tersebut mencegah praktik *trademark squatting*. Hasil putusan hakim pada kasus Nacepim dibidang benar hanya dengan premis bahwa pendaftarannya bersifat iktikad tidak baik, antara lain ingin menggunakan reputasi dari merek yang sudah terkenal. Jika Nacepim adalah merek pertama dan sudah dipakai untuk kegiatan perdagangan namun belum terdaftar dan Nucepime lebih terdahulu mendaftarkannya, terjadi ketidakadilan bagi PT Quantum yang pertama kali memakainya. Cara pendaftaran asas *first to file* Indonesia menurut kasus dapat menyebabkan ketidakadilan bagi mereka yang sebenarnya menggunakan duluan tapi belum mendaftar serta menciptakan iklim dimana kecepatan dalam pendaftaran ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi daripada prinsip keadilan substantif. Implikasi logis dari paradigma ini adalah terlegitimasinya praktik di mana suatu entitas, semata-mata dengan mengamankan prioritas tanggal pendaftaran, berpeluang untuk "mengambil alih" nilai ekonomi dan identitas komersial yang sebenarnya telah dibangun dengan susah payah oleh pihak lain melalui investasi nyata, kehadiran di pasar, serta akumulasi *goodwill* yang berkelanjutan. Fokus sistem yang bersifat reduksionis dan formalistik pada dokumen pendaftaran, seakan mengabaikan pertimbangan komprehensif atas bukti-bukti penggunaan sebelumnya pada saat pendaftaran, pada hakikatnya mentransformasikan hukum merek dari fungsi idealnya sebagai pelindung identitas bisnis dan konsumen, menjadi sekadar sebuah perlombaan administratif yang mengedepankan kelincahan birokrasi.

Fenomena ini tidak hanya sekadar celah hukum, tetapi mengindikasikan adanya kerentanan sistemik yang struktural. Dalam praktiknya, sistem yang formalistik dan mengutamakan kecepatan prosedural ini cenderung memberikan keuntungan yang tidak setara kepada para pelaku dengan sumber daya besar, yang mampu melakukan pendaftaran cepat baik itu korporasi besar domestik maupun internasional. Pelaku usaha lokal, UMKM,

²³ Syifa Rahmatul Ummah Arif, "Pelindungan Hukum Merek Terkenal atas Tindakan Passing off di Indonesia Berdasarkan Doktrin Likelihood of Confusion," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 5 (Maret 2025), <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i1.6270>.

²⁴ Athariq Aqilla dan Tatty Aryani Ramli, "Adaptasi Likelihood of Confusion dalam Pengaturan Persamaan pada Pokoknya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis," *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 2 (Juli 2022), <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2903>.

dan para inovator, yang merupakan tulang punggung ekonomi, justru sering kali terjebak dalam posisi yang rentan. Keterbatasan sumber daya, baik dana maupun pengetahuan hukum, membuat mereka kerap ketinggalan dalam perlombaan administratif ini. Kondisi yang lahir dari sistem ini mencekik jenis kewirausahaan dan inovasi yang seharusnya dilindungi dan dipupuk oleh HKI. Berdasarkan refleksi kritis sudahkah hukum merek dagang Indonesia berfungsi sebagai perisai substantif yang melindungi esensi identitas komersial, ataukah hanya sekadar menjadi trofi prosedural bagi mereka yang paling cepat terlepas dari ada tidaknya iktikad baik dari si pendaftar pertama. Dalam lingkungan demikian, ekspektasi bisnis yang sah dan telah dibangun atas dasar investasi serta reputasi, berpotensi terabaikan atau dibatalkan oleh sebuah tanggal di atas secarik kuitansi pendaftaran, yang mungkin sama sekali tidak merepresentasikan realitas penggunaan dan kepemilikan yang sebenarnya.

Berbeda dengan putusan Nacepim, pada tahun 2024 telah ada yurisprudensi yang memenangkan merek yang belum terdaftar namun sudah menggunakannya terlebih dahulu di Putusan MA No. 989 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Di peristiwa tersebut merek Tako tergugat yang terdaftar sejak tahun 2006 terbukti meniru merek Tako Indonesia yang belum terdaftar milik penggugat yang sudah digunakan sejak 1972 dan setidaknya tahun 2002. Merek penggugat sudah digunakan di kopsurat, sertifikat naik sabuk semua sabuk, stempel, kop surat dewan guru, piagam penghargaan, dan spanduk organisasi. Hakim agung pada kasus tersebut berpendapat asas *first to file* Indonesia harus hanya digunakan bagi pendaftar yang memiliki iktikad baik, dan terbukti bahwa merek tergugat didaftarkan ke DJKI padahal penggugat sudah menggunakannya secara ekstensif. Putusan ini secara tidak langsung menggunakan asas *first to use* juga menerapkan ketentuan bahwa *first to file* tidak untuk pendaftar beriktikad buruk. Dalam yurisprudensi Nacepim, Mahkamah Agung menegaskan validitas putusan dengan mendasarkan pertimbangan pada fakta bahwa PT Quantum berstatus sebagai pihak beriktikad buruk yang dengan sengaja mengadopsi elemen-elemen identitas dari merek Nucepime yang telah memiliki reputasi mapan. Namun, secara hipotetis jika PT Quantum justru merupakan entitas beriktikad baik yang secara independen telah mengembangkan dan menggunakan merek tersebut dalam aktivitas komersialnya, asas *first to file* yang kaku akan berfungsi seperti perangkap hukum, di mana hak substantif suatu entitas atas identitas komersialnya dapat dengan mudah dilucuti semata-mata karena ketinggalan dalam perlombaan pendaftaran administratif di DJKI. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan posisi hukum Nacepim sebagai pemegang merek beriktikad baik, melainkan berusaha mengungkap dilema sistemik yang lahir dari paradigma hukum yang ada. Persoalan mendasar yang mengemuka adalah bagaimana suatu sistem hukum yang seharusnya melindungi kepentingan substantif justru menciptakan kerentanan struktural bagi pelaku usaha beriktikad baik. *First to file* dalam implementasinya saat ini hanya efektif menangkal praktik pendaftaran beriktikad buruk, namun gagal memberikan perlindungan proporsional bagi entitas yang dengan niat baik ingin mendaftarkan mereknya, tetapi terhalang oleh pihak lain yang lebih cepat menyelesaikan prosedur administratif. Putusan No. 989/2024 telah

menempatkan iktikad baik sebagai faktor penting dan menjadi yurisprudensi yang membuka jalan bagi terciptanya integrasi antara kedua sistem tersebut. Yurisprudensi itu menandai pergeseran paradigmatis dengan menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak boleh diberikan secara absolut kepada pendaftar pertama, melainkan harus mempertimbangkan aspek iktikad baik dan realitas penggunaan komersial. Dengan pendekatan baru ini, kerangka hukum berfungsi sebagai pengayom bagi pelaku usaha yang secara konsisten membangun identitas mereknya di pasar meskipun belum memiliki perlindungan administratif dan membuat ekosistem pembuktian yang lebih komprehensif mempertimbangkan sejarah penggunaan, investasi komersial, dan iktikad baik para pihak. Transformasi yurisprudensial ini menciptakan lanskap hukum yang lebih berkeadilan, di mana kepastian hukum tidak lagi bertentangan dengan prinsip keadilan substantif, melainkan berjalan beriringan dalam melindungi nilai-nilai ekonomi yang sesungguhnya.

Jika dikaji dengan teori keadilan Aristoteles, penerapan sistem *first to file* dalam kasus Nacepim dilihat melalui perspektif kesetaraan proporsional dan pendekatan teleologis belum sepenuhnya mencerminkan keadilan proporsional karena mengabaikan penggunaan substantif terlebih dahulu pihak beriktikad baik. Filsuf Yunani klasik tersebut menegaskan bahwa keadilan distributif tidak dimaknai sebagai pembagian yang seragam, melainkan sebagai pemberian hak sesuai dengan kapasitas dan kontribusi masing-masing entitas. Keadilan tercipta ketika terwujudnya keselarasan antara objek yang dialokasikan dalam hal ini hak eksklusif atas merek dengan merit atau nilai substantif yang dimiliki oleh penerimanya. Dari sudut pandang teleologis, telos atau tujuan fundamental dari suatu merek adalah berfungsi sebagai penanda identitas komersial yang dikonstruksi melalui penggunaan berkelanjutan dan akumulasi investasi suatu entitas bisnis. Dengan demikian, pihak yang seharusnya memperoleh pengakuan hukum adalah pelaku usaha yang secara aktual telah mewujudkan tujuan esensial tersebut, bukan pihak yang menyelesaikan formalitas administratif. Penerapan murni sistem *first to file* terbukti mengabaikan historisitas penggunaan dan parameter iktikad baik dalam perjalanan komersial suatu merek. Konstruksi hukum seperti ini dinilai timpang berdasarkan teori keadilan Aristoteles karena gagal menciptakan kesetaraan proporsional antara pencapaian substantif dan imbal hukum. Sistem tersebut cenderung mendistribusikan hak berdasarkan parameter administratif yang tidak memiliki korelasi memadai dengan kontribusi riil dalam membangun nilai ekonomi suatu identitas merek. Dengan mempertimbangkan unsur *first to use* dan iktikad baik, peradilan Indonesia telah melakukan harmonisasi antara sistem *first to file* dengan prinsip proporsionalitas ala Aristoteles. Langkah progresif ini tidak hanya memastikan alokasi hak merek berada pada tangan yang tepat, tetapi juga merealisasikan tujuan akhir hukum untuk mencapai kemaslahatan bersama dalam ekosistem kekayaan intelektual.²⁵

²⁵ Yosef Keladu, "Kesamaan Proporsional Dan Ketidaksamaan Perlakuan Dalam Teori Keadilan Aristoteles," *Diskursus Jurnal Filsafat dan Teologi* 19, no. 1 (April 2023), <https://doi.org/10.36383/diskursus.v19i1.347>.

Lebih lagi menurut teori keadilan Rawls, konstruksi sistem hukum yang berkeadilan harus berasal dari posisi asali di balik *veil of ignorance*. Dalam situasi hipotetis ini dimana para pihak tidak mengetahui posisi sosial ekonomi mereka, sistem *first to file* murni yang dapat menguntungkan pemilik modal besar untuk pendaftaran defensif tidak akan terpilih sebagai mekanisme ideal. Secara filosofis, sistem *first to file* murni bertentangan dengan Prinsip Perbedaan Rawls karena melestarikan ketimpangan struktural yang merugikan pelaku UMKM dengan sumber daya terbatas. Yurisprudensi yang mempertimbangkan iktikad baik dan rekam jejak penggunaan merek berfungsi sebagai koreksi prosedural vital untuk memastikan ketidaksetaraan akses tidak mengikis nilai ekonomi substantif yang telah dibangun oleh pihak beriktikad baik.²⁶

Evolusi yurisprudensi merek Indonesia menunjukkan konvergensi yang menarik antara kedua teori keadilan ini, menciptakan sintesis yang harmonis dalam praktik hukum. Putusan Mahkamah Agung No. 989/2024 yang mempertimbangkan iktikad baik dan prinsip *first to use* dalam kerangka asas *first to file* merupakan perwujudan nyata terealisasinya keadilan prosedural ala Rawls dan keadilan substantif ala Aristoteles. Di satu sisi, sistem tersebut tidak menguntungkan pendaftar paling cepat yang bisa terjadi lewat kemampuan ekonomi yang menjadi inti dari teori Rawls sementara di sisi lain, pengakuan terhadap kontribusi nyata dalam membangun nilai merek mencerminkan penerapan kesamaan proporsional Aristotelian yang mempertimbangkan merit dan realitas komersial. Dengan demikian, perkembangan hukum merek Indonesia bergerak menuju model yang lebih seimbang mengakui kepastian hukum melalui *first to file* sekaligus menjamin keadilan distributif dengan mempertimbangkan realitas komersial dan prinsip iktikad baik. Transformasi yurisprudensial ini menciptakan ekosistem hukum yang tidak hanya prosedural tetapi juga substantif, sebuah konfigurasi yang selaras dengan cita-cita keadilan baik dalam teori Aristoteles yang teleologis maupun Rawls yang berorientasi pada *fairness*.

Putusan Mahkamah Agung No. 989/2024 menjadi wujud evolusi operasional melalui penetapan pertimbangan iktikad baik dan prinsip *first to use* dalam kerangka *first to file*, berhasil memadukan kepastian normatif dengan fleksibilitas substantif. Kerangka *first to file* menjamin stabilitas regulasi, sementara pengakuan terhadap kontribusi komersial nyata merealisasikan prinsip proporsionalitas dan kesetaraan. Dengan demikian tercipta lanskap hukum yang mengakomodir dan selaras dengan cita-cita teleologis Aristoteles sekaligus prinsip *fairness* Rawls. Sintesis ini tidak hanya mereformasi paradigma hukum merek, tetapi juga membangun ekosistem hukum yang responsif terhadap kompleksitas praktik komersial kontemporer sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang inklusif.

²⁶ Najwa Lutfi Hanifah dkk., "Keadilan Sebagai Tujuan Hukum: Telaah Teori Keadilan John Rawls Dalam Konteks Hukum Indonesia," *Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language*, Universitas Duta Bangsa Surakarta, Agustus 2025, <https://ojs.udb.ac.id/label/article/view/5090>.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan Pendaftaran Merek Nacepim

Mengkaji teori perlindungan hukum John Locke, negara wajib memberi perlindungan hukum atas hak warga negara. Sistem perlindungan merek merupakan wujud dari perlindungan atas properti oleh negara. Namun sistem yang ada di Indonesia di halangi oleh kesenjangan sosial dimana tidak ada kesetaraan antar pendaftar akibat sistem yang menghargai kecepatan administrasi yang tidak hanya membutuhkan waktu namun juga keahlian. Mengutip kritikan Prof. Satjipto Rahardjo, penegakan hukum Indonesia jauh dari idealisme John Locke akibat kesenjangan, biaya dan proses hukum yang berbelit.²⁷ Ketimpangan sosial yang lebar, menciptakan arena kompetisi yang tidak setara di antara para pendaftar. Sistem yang seharusnya menjamin keadilan distributif justru terperangkap dalam logika birokratis yang mengedepankan kecepatan administratif sebagai parameter utama. Akselerasi prosedural ini tidak hanya membutuhkan alokasi waktu yang signifikan, melainkan juga memerlukan keahlian teknis yang spesifik dalam navigasi birokrasi hukum. Akibatnya, tercipta polarisasi yang kontraproduktif: entitas dengan kapital yang memadai dapat dengan mudah melompati rintangan prosedural ini, sementara pelaku usaha dengan sumber daya terbatas justru terperangkap dalam labirin administratif yang sulit ditembus. Situasi ini pada akhirnya mengukuhkan ketidaksetaraan sistemik, di mana perlindungan hukum hanya menjadi privilege bagi segelintir pihak yang memiliki sumber daya memadai, sementara mayoritas pelaku usaha terpinggirkan dalam kompetisi merebut pengakuan hukum atas identitas komersial mereka.

Sistem *first to file* Indonesia menentukan kepemilikan suatu merek berdasarkan pendaftaran pertama dan secara hukum dianggap sebagai pemilik yang berhak, klaim ini tidak bersifat mutlak dan seperti pada kasus merek Tako memungkinkan pembatalan terhadap merek terdaftar dalam kondisi tertentu yaitu dengan gugatan apabila ada pihak yang mampu membuktikan kepemilikan yang lebih awal secara sah.²⁸ Kepemilikan merek akibat pendaftaran tertera di Pasal 3 UU Merek dimana pengguna mendapat perlindungan setelah terdaftar dan berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Pasal 76 mendukung pernyataan kemungkinan pembatalan merek terdaftar diatas karena pembatalan merek terdaftar bisa dilakukan oleh pemilik merek tidak terdaftar atau pihak ketiga.²⁹ Dengan demikian, regulasi Indonesia tidak sepenuhnya mengabaikan keadilan substantif. Namun, ketidaksempurnaan tetap ada, yang lahir dari kelemahan bawaan sistem *first to file*. Kelemahan ini diperparah oleh ketentuan Pasal 77 ayat (1), yang membatasi pengajuan gugatan tidak lebih dari 5 tahun sejak pendaftaran, berpotensi menutup jalan hukum bagi pihak yang baru menyadari masalah setelah batas waktu tersebut. Lebih lanjut, Pasal 77 ayat (2) menyatakan bahwa gugatan setelah 5 tahun hanya dapat diajukan jika terdapat unsur

²⁷ Naufal Akbar Kusuma Hadi, "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62834>.

²⁸ Hery Firmansyah, *Perlindungan hukum terhadap merek* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011).

²⁹ Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (Mei 2020), <https://doi.org/doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>.

iktikad tidak baik, dengan kata lain secara implisit UU Merek mengakui pentingnya iktikad baik dalam perlindungan merek tetapi pembatasan waktu yang ditentukan tanpa pengecualian menimbulkan kekosongan hukum bagi pelaku usaha beriktikad baik. Meskipun putusan dalam kasus Nacepim dianggap benar karena berdasarkan iktikad tidak baik, keadilan justru tidak terjangkau dalam skenario lain misalnya, ketika seorang pemilik merek yang telah menggunakannya secara komersial dengan iktikad baik namun belum mendaftarkan didahului oleh pendaftar lain yang juga beriktikad baik. Pada intinya, ketika kedua pihak beriktikad baik berdasarkan Pasal 77 ayat 2 menyebabkan salah satu di antaranya akan kalah dan kehilangan perlindungan hukum semata-mata karena masalah keterdahuluan administratif. Diperlukan mekanisme proaktif untuk mencegah pendaftaran merek yang telah digunakan secara komersial oleh pihak lain guna mencegah sengketa di masa depan.

Setiap pendaftaran tanda harus berlandaskan iktikad baik. Dalam sengketa Nacepim, Analisis motivasi di balik pendaftaran Nucepime menjadi tindakan korektif untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan bagi kasus serupa. Tentunya analisis tersebut didasarkan pada jika pendaftar tersebut memiliki iktikad baik dalam mendaftar, jika memiliki iktikad tidak baik tidak perlu dibuktikan motivasi merek terdaftar. Dibuktikan apakah pendaftaran dilakukan dengan iktikad baik ataukah hanya merupakan bentuk perebutan merek dengan memanfaatkan kelemahan struktural sistem *first to file*.³⁰ Pembuktian ini menjadi mekanisme perlindungan hukum yang sesuai dengan teori keadilan distributif. Tidak ditutup juga penghapusan atau pembatalan merek yang telah terdaftar sesuai dengan Pasal 77 dan 76, sebagai bentuk perlindungan hukum jika dapat dibuktikan oleh pihak ketiga. Penghapusan merek juga bisa dilakukan menurut penggunaannya dimana menurut Pasal 74 UU Merek menitik beratkan kepada apakah merek terpakai atau tidak selama 3 tahun berturut-turut. Kasus seperti ini dapat membuktikan tujuan pendaftaran merek untuk menimbun merek.³¹

Untuk mencapai keadilan diperlukan evaluasi menyeluruh akan opsi perlindungan hukum untuk kasus seperti Nacepim seperti perlindungan secara preventif dan represif yang tidak hanya mencegah tetapi juga memberikan pembelaan setelah kasus terjadi. Philipus M. Hadjon mencetus teori perlindungan hukum terdiri dari dua tipe, perlindungan hukum preventif yaitu usaha mencegah sengketa sebelum mereka terjadi dan perlindungan hukum represif merupakan bentuk penyelesaian sengketa setelah terjadinya kasus, dalam lingkup sengketa merek biasanya terjadi antara dua orang yang mengaku memiliki hak atas suatu merek.³² Menggunakan perspektif hadjon perlindungan preventif dalam lingkup kasus merek

³⁰ Tursino Nino, Puguh Aji Hari Setiawan, dan Hartana, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Atas Sengketa Kepemilikan Merek Terdaftar Akibat Adanya Itikad Tidak Baik," *Jurnal Hukum Bisnis* 13, no. 2 (Maret 2024), <https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v13i02.3709>.

³¹ Stephanie Karin Manihuruk dan Jeane Neltje Saly, "Penghapusan Merek Cristaline (Gie Cristaline) Oleh PT. Pepper Tree Investama Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016," *UNES Law Review* 5, no. 4 (Juni 2023), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.

³² Hana Krisnamurti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 4 (November 2021), <https://doi.org/10.32816/paramarta.v20i4.134>.

diwujudkan melalui pemberian kesempatan bagi pelaku usaha untuk melindungi haknya melalui pendaftaran merek di DJKI dan perlindungan represif melalui sengketa merek dalam pengadilan juga penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti arbitrase.

Mengkaji kasus pembatalan merek Nacepim, bentuk perlindungan preventif yang mengutamakan tindakan pencegahan bisa dilaksanakan melalui pembentukan undang-undang yang lebih presisi dengan memerhatikan efektivitas dan relevansi hukum UU tersebut, dengan membuat mekanisme pendaftaran yang lebih menyeluruh dan memberi kepastian hukum.³³ Lebih spesifiknya DJKI sebagai ujung tombak yang memilah pendaftaran dalam praktis masih meloloskan merek yang menjiplak.³⁴ Penelitian ini mengajukan Ideal pelaksanaan lebih dalam proses pendaftaran, yaitu proses assesmen yang lebih cermat dimana DJKI menelusuri penggunaan merek yang ingin didaftarkan, membandingkannya dengan merek tergunakan secara komersil namun belum didaftarkan tidak hanya membandingkannya dengan merek terdaftar di database DJKI lainnya. Pelaksanaannya juga meningkatkan prinsip akurasi guna menghindari penerimaan merek yang bermasalah. Selanjutnya perlindungan represif sejalan dengan keadilan korektif aristoteles yang dilakukan setelah sengketa terjadi, melalui opsi seperti mengajukan pembatalan di pengadilan niaga, banding, dan kasasi ke Mahkamah Agung seperti yang telah dijalankan pada kasus Nacepim. Berkenaan dengan itu selain penyelesaian pengadilan, menurut pasal 93 UU Merek juga memberikan opsi penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagai perlindungan represif melalui arbitrase atau alternatif lainnya.³⁵

Untuk Situasi sistem hukum merek Indonesia, pelaksanaan pemeriksaan komprehensif sebelum penerimaan permohonan merek, termasuk penelusuran terhadap kemiripan dengan merek yang telah digunakan meskipun belum terdaftar menjadi wujud mekanisme preventif. Pendekatan semacam ini berpotensi mengurangi eskalasi konflik hukum di masa mendatang sekaligus merepresentasikan bentuk keadilan prosedural yang lebih inklusif. Meskipun secara normatif tidak dapat dibantah bahwa posisi pendaftar pertama sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum, realitas yurisprudensi menunjukkan bahwa kepastian hukum tersebut tidak bersifat absolut. Dalam kerangka sistem *first to file* yang dianut Indonesia, mekanisme verifikasi substantif semacam ini justru dapat berperan sebagai panduan strategis bagi calon pendaftar yang mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam membangun portofolio kekayaan intelektualnya. Pendekatan preventif ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi hak pendaftar pertama, melainkan berfungsi sebagai instrumen kebijakan hukum yang mempromosikan stabilitas sistem pendaftaran merek bahkan stabilitas penggunaan pemilik merek yang ingin

³³ Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (Mei 2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.

³⁴ Muhamad Shafwan Afif dan Heru Sugiyono, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia," *USM Law Review* 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4097>.

³⁵ Artija dan Purwaningsih, "Legal Safeguards for Owners of Untapped Foreign Brands Under Indonesia's First to file Principle."

didaftar melalui pemberitahuan bahwa merek yang ingin didaftar berpotensi mengalami sengketa di masa depan. Penerapan *due diligence* dalam proses pendaftaran merek pada hakikatnya mengungkapkannya ketidakseimbangan fundamental antara kepastian prosedural dan keadilan substantif yang melekat dalam sistem *first to file*. Ketidakseimbangan ini memunculkan paradoks hukum dimana satu sisi sistem menjamin kepastian bagi pendaftar pertama, namun di sisi lain menciptakan kerentanan bagi entitas yang telah membangun goodwill secara komersial. Penguatan aspek preventif dalam pemeriksaan substantif merek bukan hanya menjadi solusi administratif, melainkan sebuah keniscayaan sistemik untuk mewujudkan keadilan hukum yang lebih komprehensif, sekaligus merekonsiliasi prinsip kepastian hukum dengan nilai-nilai keadilan substantif dalam kerangka hukum kekayaan intelektual Indonesia.

Hal yang perlu diperhatikan pertama terletak pada ketiadaan parameter yang jelas dan terukur untuk menilai tingkat kemiripan antara dua merek, baik secara keseluruhan maupun pada elemen-elemen parsialnya. Sistem hukum kita tidak dilengkapi dengan pedoman interpretatif yang memadai untuk membedakan antara kesamaan yang bersifat kebetulan dengan yang benar-benar bersifat menyesatkan atau bersaing tidak sehat. Kekurangan kedua yang lebih mendasar adalah absennya persyaratan filosofis dalam pendaftaran merek. Tidak mensyaratkan adanya nilai-nilai seperti orisinalitas konseptual, kontribusi kultural, atau etika bisnis sebagai pertimbangan pendaftaran. Kriteria administratif dan formalistik ternyata menjadi satu-satunya ukuran yang menentukan kelayakan merek untuk menerima perlindungan hukum.³⁶ Akibat ketidaklengkapan tersebut yang tidak masuk sebagai syarat pendaftaran, sekali lagi diperkuat bahwa sistem merek Indonesia menekankan kepada kecepatan birokrasi semata pendaftar pertama di atas pertimbangan keadilan substantif dan perlindungan terhadap nilai-nilai ekonomi yang sebenarnya. Serta mengimplikasikan terciptanya lingkungan hukum di mana aktor yang paling memahami dan lebih cepat melintasi birokrasi akan memperoleh keunggulan.

Perlindungan hukum pembatalan pendaftaran merek seperti kasus Nacepim perlu didekati dari sudut pandang sistemik pendaftaran itu sendiri, walaupun tindakan pembatalan tersebut secara prosedural telah memenuhi norma hukum yang berlaku, keadilan substantif belum dicapai akibat cacat fundamental pada doktrin *first to file* di Indonesia yang memungkinkan suatu merek yang sebenarnya lebih "tua" secara penggunaan nyata justru gagal didaftarkan karena kalah cepat oleh merek lain yang baru didaftarkan.³⁷ Pada kasus Nacepim, jika PT Quantum Laboratoris Internasional telah memakai merek itu dalam operasi bisnisnya secara nyata sebelum Nucepime muncul dan keduanya beriktikad baik, statusnya sebagai pendaftar kedua menyebabkan klaim kepemilikan mereka menjadi tidak memiliki

³⁶ Mohammad Iqbal dan Erdyanto Dwi Nugroho, "Legal Protection Of Famous Trademarks," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3460>.

³⁷ Arifin dan Joesoef, "The Principle Of Accuracy In Famous Trademark Registration: An Analysis Of Court Ruling Number 36/Pdt.Sus-Merek/2024/Pn.Niaga.Jkt.Pst."

kekuatan hukum dan tidak terlindungi. Mekanisme yang terbuat memungkinkan terjadinya praktik *trademark squatting* yang terjadi secara tidak sengaja.³⁸ Upaya menangkal kelemahan dari sistem pendaftaran merek Indonesia harus dilihat dari paling dasar yaitu kekurangan doktrin pendaftaran Indonesia. Asas *first to use* dalam perlindungan hukum tanda sudah dikenal lama dimana mereka yang pertama menggunakan suatu merek memiliki perlindungan hukum namun sistem ini juga memiliki kekurangan yaitu ketidakpastian hukum dimana mereka yang sudah mendaftarkan merek dapat dibatalkan kapanpun jika ada pihak ketiga yang mengklaim sudah menggunakannya terlebih dahulu.³⁹ Diperlukan sistem yang mengambil kelebihan kedua asas untuk mencapai keadilan. Secara hukum yurisprudensi kasus Tako bisa menjadi sumber hukum untuk masuknya asas *first to use* dan pembauran kedua sistem ini untuk menciptakan keadilan yang lebih menyeluruh antara pendaftar dan terdaftar. Maka dari itu evaluasi serta reformasi yang menjunjung tinggi hak pemilik merek yang belum terdaftar agar terlindungi dan diperhatikan akibat fenomena perlombaan pendaftaran administratif sangat diperlukan. Penggunaan kedua sistem secara bersamaan tergantung situasi dimana *first to file* memberikan kepastian hukum bagi yang benar-benar mendaftarkan dan menggunakan pertama dan sistem *first to use* yang secara esensi menggunakan prinsip deklaratif memberikan perlindungan agar pemakai merek pertama tidak kehilangan perlindungan hukum karena didahului pendaftarannya.⁴⁰

Model hukum baru perbauran *first to file* dengan *first to use* memerlukan pemerintah menetapkan indikator yang jelas untuk menentukan situasi seperti apa yang memerlukan penggunaan salah satu sistem ataupun kedua asas sekaligus, contoh nyata yaitu pada kasus Tako yang dinilai diperlukan menggunakan asas *first to use* untuk mencapai keadilan substantif. Selain itu juga diperlukan perbaikan perlindungan represif pada pasal 77 UU Merek agar mengurangi batasan hukum dan memungkinkan penyelesaian litigasi bagi dua pihak yang beriktikad baik antara pengguna merek belum terdaftar dan pendaftar baru. Keadilan tidak dapat dicapai jika dua pihak beriktikad baik tidak bisa menyelesaikan permasalahannya lewat pengadilan dalam hal alternatif penyelesaian sengketa tidak berhasil. Bisa dilihat dari kasus Tako bahwa batasan 5 tahun kurang dimana pemilik merek baru menyadari mereknya digunakan dan didaftarkan berdasarkan iktikad tidak baik jauh diatas batas 5 tahun pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran. Lebih lagi juga ditekankan pengembangan kapasitas institusional DJKI dalam hal pemeriksaan substantif untuk mengurangi situasi dimana pendaftar baru beriktikad baik sudah memakai diatas 5 tahun dan pengguna merek lebih dahulu belum terdaftar baru menyadarinya. Mekanisme pemeriksaan

³⁸ Michelle Nathania, "First to file, Trademark squatting, Fairness, Famous Marks and Law Reform," *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 6, no. 1 (Februari 2025), <https://doi.org/10.51601/ijersc.v6i1.953>.

³⁹ Prisca Oktaviani Samosir dan Aida Mustafa, "Legal Protection Implications on Trademark in Indonesia by Comparing the First to Use and First to File Principles," *International Conference on Law Reform* 121 (Maret 2020), <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.029>.

⁴⁰ Revie Rachmansyah Pratama dan Kholis Roisah, "Hubungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Yang Dijadikan Merek Bagi Pencipta Dan Pemegang Merek," *USM Law Review* 8, no. 1 (Januari 2025), <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.10363>.

yang mendalam dan komprehensif juga harus didukung oleh inisiatif kebijakan penghapusan merek yang terbukti tidak terpakai. Hal tersebut berfungsi ganda sebagai inisiatif pemutihan lanskap register merek yang mematahkan niat terhadap praktik *trademark squatting*. Dengan perubahan tersebut diharapkan kemampuannya dalam menciptakan ekosistem perlindungan merek yang berkeadilan substantif tanpa mengorbankan kepastian hukum yang menjadi kelebihan sistem *first to file*. Dalam perspektif yang lebih luas, strategi ini memperkuat fondasi daya saing ekonomi Indonesia melalui pengakuan dan perlindungan yang unggul terhadap kreativitas dan inovasi. Reformasi sistem hukum merek tidak hanya sekadar memenuhi tuntutan keadilan prosedural, tetapi juga menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang berlandaskan pada perlindungan terhadap nilai-nilai intelektual dan penguatan identitas komersial Indonesia di panggung global.

Penelitian ini menyadari bahwa dalam praktiknya, sintesis dan implementasi kedua sistem ini memiliki kesulitan sendiri. Kesulitan utama terletak pada rumitnya standar pembuktian, dimana kriteria untuk menetapkan "penggunaan komersial sebelumnya" dan "unsur iktikad buruk" sering kali terjebak dalam interpretasi yang subjektif. Ambivalensi dalam parameter pembuktian ini berpotensi melahirkan ketidakstabilan regulasi baru dan beban perkara yang tidak proporsional, khususnya bagi usaha mikro dan kecil dengan akses terbatas terhadap sumber daya hukum. Lebih jauh, model *hybrid* mensyaratkan peningkatan kapabilitas institusional DJKI yang tidak hanya terbatas pada fungsi administratif, tetapi juga mencakup kapasitas analitis untuk mengevaluasi klaim penggunaan substantif secara mendalam. Tanpa panduan implementasi yang terstandarisasi dan konsisten, sistem berisiko menciptakan lingkungan hukum yang kontraproduktif dimana stabilitas dari *first to file* tergerus oleh fluktuasi dalam penerapan *first to use*, sementara pencapaian keadilan substantif terhambat oleh variasi dalam penafsiran yudisial. Perbauran sistem harus diikuti dengan perlindungan hukum yang sudah dibahas sebelumnya yaitu sistem preventif, represif, penghapusan merek tidak terpakai, dan pemeriksaan komprehensif dari DJKI

4. PENUTUP

Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun putusan mengikuti ketentuan UU Merek dan memberi kepastian prosedural, asas *first to file* yang murni menyisakan kelemahan struktural dan memfasilitasi praktik *trademark squatting* dan cenderung mengabaikan bukti penggunaan komersial serta iktikad pendaftar sehingga keadilan substantif belum tercapai. Yurisprudensi terkini (Putusan MA No. 989/2024) memperlihatkan kecenderungan pengadilan mengakomodasi unsur *first-to-use* sebagai koreksi atas pendaftaran beriktikad buruk dan memberikan preseden sistem yang lebih berkeadilan dan mutu, melalui penggunaan kedua asas sendiri ataupun bersamaan. Kebaruan penelitian ini yaitu model hibrida antara *first to file* dan *first to use*. Secara normatif, rekomendasi meliputi revisi aturan untuk membuka pengecualian dan menetapkan kriteria bukti serta definisi iktikad buruk; penguatan pemeriksaan substantif DJKI melalui *due diligence* dan pengumuman pra-pendaftaran; percepatan proses penghapusan merek tidak terpakai serta pemberian sanksi

bagi pendaftar yang beriktikad buruk; dan peningkatan kapasitas institusional serta akses informasi bagi pelaku usaha kecil. Implementasi model *hybrid* ini diharapkan memadukan kepastian hukum asas *first to file* dengan koreksi substantif *first to use*, sehingga sistem pendaftaran di Indonesia menjadi lebih adil dan berfungsi sebagai perlindungan nyata bagi pencipta nilai ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adani, Nadhila, dan Budi Santoso. "Kelemahan Perlindungan HKI di Indonesia Berdasarkan Undang Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis." *Notarius* 16, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.39476>.
- Afif, Muhamad Shafwan, dan Heru Sugiyono. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4097>.
- Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (Mei 2022). <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.
- Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. 5 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Aqilla, Athariq, dan Tatty Aryani Ramli. "Adaptasi Likelihood of Confusion dalam Pengaturan Persamaan pada Pokoknya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 2 (Juli 2022). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2903>.
- Arif, Syifa Rahmatul Ummah. "Perlindungan Hukum Merek Terkenal atas Tindakan Passing off di Indonesia Berdasarkan Doktrin Likelihood of Confusion." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 5 (Maret 2025). <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i1.6270>.
- Arifardhani, Yoyo. *Hukum hak atas kekayaan intelektual: suatu pengantar*. 1 ed. Vol. 1. Jakarta: Kencana, 2020.
- Arifin, Azzahra, dan Iwan Erar Joesoef. "The Principle Of Accuracy In Famous Trademark Registration: An Analysis Of Court Ruling Number 36/Pdt.Sus-Merek/2024/Pn.Niaga.Jkt.Pst." *Jurnal Cendekia Hukum* 10, no. 1 (Mei 2025). <https://doi.org/10.3376/jch.v10i1.1078>.
- Arifin, Zaenal, dan Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (Mei 2020). <https://doi.org/doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>.
- Artija, Arfiansyah Dewa, dan Sri Budi Purwaningsih. "Legal Safeguards for Owners of Untapped Foreign Brands Under Indonesia's First-to-File Principle." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 19, no. 2 (Mei 2024). <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i2.1013>.
- Askin, Moh, dan Masidin. *Penelitian hukum normatif: analisis putusan hakim*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2023.
- Firmansyah, Hery. *Perlindungan hukum terhadap merek*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

- Gunawan, Yusuf. "Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum." *IBLAM Law Review* 2, no. 2 (Mei 2022). <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.80>.
- Hadi, Naufal Akbar Kusuma. "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62834>.
- Hanifah, Najwa Lutfi, Reva Alya, Tita Amalia, dan Aditya Bagus Kuncara. "Keadilan Sebagai Tujuan Hukum: Telaah Teori Keadilan John Rawls Dalam Konteks Hukum Indonesia." *Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language*, Universitas Duta Bangsa Surakarta, Agustus 2025. <https://ojs.udb.ac.id/label/article/view/5090>.
- Hans, Callista, dan Christine S T Kansil. "Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek pada Kelas Barang dan Jasa yang Sama." *Unes Law Review* 6, no. 2 (Desember 2023). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Iqbal, Mohammad, dan Erdyanto Dwi Nugroho. "Legal Protection Of Famous Trademarks." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3460>.
- Jened, Rahmid. *Hukum merek: dalam era global dan integrasi ekonomi*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2015.
- Keladu, Yosef. "Kesamaan Proporsional Dan Ketidaksamaan Perlakuan Dalam Teori Keadilan Aristoteles." *Diskursus Jurnal Filsafat dan Teologi* 19, no. 1 (April 2023). <https://doi.org/10.36383/diskursus.v19i1.347>.
- Krisnamurti, Hana. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 4 (November 2021). <https://doi.org/10.32816/paramarta.v20i4.134>.
- Maharani, Asari Suci, Andi Humaira Mahira, Naufal Nabiil Ridwansyah, dan Ridha Wahyuni. "Akibat Hukum Gugatan Pihak Ketiga terhadap Merek Terdaftar yang Tidak Digunakan Berdasarkan Undang-Undang Merek Indonesia." *National Conference on Law Studies* 6, no. 1 (Juli 2024). <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1246>.
- Manihuruk, Stephanie Karin, dan Jeane Neltje Saly. "Penghapusan Merek Cristaline (Gie Cristaline) Oleh PT. Pepper Tree Investama Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016." *UNES Law Review* 5, no. 4 (Juni 2023). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.
- Manurung, Liza Anggelina, Rika Ratna Permata, dan Tasya Safiranita. *Tinjauan Yuridis Terkait Penerapan Persamaan pada Pokoknya untuk Barang dan/atau Jasa Sejenis yang Belum Terdaftar ditinjau dari Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*. 2, no. 2 (Mei 2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i2.594>.
- Muharawati, Nur Fadhillah Aldama, dan Ella Ayu Lestari. "Tinjauan Hukum Terhadap Kemiripan Merek Pada Suatu Produk Makanan dan Minuman." *Legal: Journal of Law* 2, no. 1 (Mei 2023). <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/49>.
- Nathania, Michelle. "First to file, Trademark squatting, Fairness, Famous Marks and Law Reform." *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 6, no. 1 (Februari 2025). <https://doi.org/10.51601/ijersc.v6i1.953>.

- Nino, Tursino, Puguh Aji Hari Setiawan, dan Hartana. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Atas Sengketa Kepemilikan Merek Terdaftar Akibat Adanya Itikad Tidak Baik." *Jurnal Hukum Bisnis* 13, no. 2 (Maret 2024). <https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v13i02.3709>.
- Noerhadi, Cita Citrawinda. *Perlindungan merek terkenal dan konsep dilusi merek dari perspektif global*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- Nugroho, Setyo Dwi, dan Budi Santoso. "Analisis Perjanjian Jasa Konsultan Kekayaan Intelektual Dengan Konsumen Dalam Pendaftaran Merek di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (Desember 2024). <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10351>.
- Nur, Hilman. *Pembatasan merek dan upaya perlindungan hukum bagi pemilik merek menurut TRIPS*. Malang: Deepublish, 2024.
- Oscar, Kristofer, dan Bambang Soesatyo. "Legal Void in the First to File Principle in the Trademark Registration System in Indonesia and Its Implications for Trademark Ownership Disputes." *Asian Journal of Social and Humanities* 3, no. 9 (Juni 2025). <https://doi.org/10.59888/ajosh.v3i9.569>.
- Pramana, Pangesa Jati. "Analisis Yuridis Sengketa Merek Lokal Terhadap Merek Asing Terkenal Pada Kelas Barang Dan Jasa Yang Berbeda (Studi Kasus Putusan Nomor 12 / Pdt.Sus-Merek / 2018 / Pn.Niaga Jkt.Pst)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021.
- Pratama, Revie Rachmansyah, dan Kholis Roisah. "Hubungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Yang Dijadikan Merek Bagi Pencipta Dan Pemegang Merek." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (Januari 2025). <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.10363>.
- Purwaka, Tommy Hendra. *Pelindungan Merek*. 1 ed. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Samosir, Prisca Oktaviani, dan Aida Mustafa. "Legal Protection Implications on Trademark in Indonesia by Comparing the First to Use and First to File Principles." *International Conference on Law Reform* 121 (Maret 2020). <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.029>.
- Septiawan, Mohammad Rezki, dan Eko Rial Nugroho. "Perlindungan Hak Merek yang Terjadi Antara Gudang Garam Dengan Gudang Baru Atas Adanya Unsur Persamaan Pada Pokoknya (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 119PK/Pdt.Sus-HKI/Merek/2017)." *Prosiding Seminar Hukum Aktual* 2, no. 4 (Juli 2024). <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/35651>.
- Sihombing, Eka NAM, dan Cynthia Hadita. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, 2022.
- Susanti, Dyah Octorina, dan A'an Efendi. *Penelitian hukum = Legal research*. 2 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Utama, Yuliana, Rika Ratna Pertama, dan Ranti Fauza Mayana. "Pelindungan Merek Berbasis Tingkat Daya Pembeda Ditinjau Dari Doktrin Dilusi Merek Di Indonesia." *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, no. 1 (Desember 2021). <https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.486>.