

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-Merek/2024/PN Niaga.Jkt.Pst. menunjukkan bahwa konstruksi pertimbangan hukum Majelis Hakim masih menimbulkan persoalan yuridis, khususnya dalam hal penempatan Peraturan Menteri sebagai rujukan utama dalam menilai keterkenalan merek, serta dalam hal kesinambungan antara pertimbangan dan amar putusan. Majelis Hakim telah mengakui terdapat kesamaan pada pokoknya antara merek para pihak, namun pada akhirnya menolak seluruh gugatan setelah menyatakan unsur merek terkenal tidak terbukti, tanpa menguji secara mandiri dan komprehensif dasar gugatan lainnya seperti itikad tidak baik dan keberadaan *License Agreement*. Pendekatan tersebut berimplikasi pada meningkatnya standar pembuktian merek terkenal dan itikad tidak baik, sekaligus memperkuat dominasi prinsip pendaftaran formal dalam penyelesaian sengketa merek. Akibat hukum dari putusan tersebut pada akhirnya tetap memperkuat kedudukan hukum pendaftar pertama dan mempertahankan hak eksklusif Tergugat atas merek yang disengketakan, sekaligus menutup kemungkinan bagi Penggugat untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan di Indonesia tanpa persetujuan pemegang hak terdaftar. Perlindungan terhadap pemilik merek berbasis *first to use* dengan demikian sangat bergantung pada ketepatan konstruksi

argumentasi hukum, kelengkapan pembuktian, serta pengujian itikad tidak baik sebagai dasar hukum tersendiri dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan serta kewajiban internasional Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan putusan.

2. Perlindungan yuridis terhadap merek yang didaftarkan menggunakan prinsip *first to use* di Indonesia tetap dimungkinkan meskipun regulasi merek nasional secara normatif menganut prinsip *first to file*. Perlindungan tersebut tidak diberikan secara otomatis, melainkan melalui mekanisme korektif dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, antara lain melalui penolakan atau pembatalan pendaftaran yang diajukan tanpa itikad baik, pengakuan terhadap kesamaan pada pokoknya pada barang dan/atau jasa sejenis, serta perlindungan terhadap merek terkenal. Penerapan *first to file* dalam praktiknya tidak dapat dilepaskan dari kewajiban harmonisasi dengan norma hukum internasional, khususnya yang bersumber dari *Paris Convention* serta *TRIPs Agreement*, yang mengakui perlindungan terhadap merek terkenal tanpa mensyaratkan pendaftaran terlebih dahulu serta menempatkan reputasi dan penggunaan sebagai dasar penting perlindungan. Sistem nasional Indonesia karenanya harus dimaknai secara selaras dengan komitmen internasional tersebut, sehingga prinsip *first to file* tidak diterapkan secara kaku, melainkan dibatasi oleh asas itikad baik, keadilan, dan pengakuan terhadap reputasi yang telah terbentuk melalui penggunaan.

4.2 Saran

1. Konstruksi pertimbangan hukum setiap dasar gugatan yang memiliki landasan normatif tersendiri, baik kesamaan pada pokoknya, merek terkenal, maupun itikad tidak baik, perlu dianalisis dan disimpulkan secara utuh. Pengabaian terhadap salah satu dasar yang telah dipertimbangkan sebelumnya berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan antara pertimbangan dan amar putusan. Penempatan peraturan pelaksana dalam argumentasi hukum juga perlu dilakukan secara proporsional sesuai kedudukannya dalam sistem peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan perluasan atau penambahan syarat yang tidak secara tegas diatur dalam undang-undang.
2. Penerapan hukum merek dalam sistem yang bersifat konstitutif tetap perlu memberikan ruang pertimbangan terhadap penggunaan dan reputasi yang telah lebih dahulu ada. Pengakuan terhadap pemakai pertama tidak bertentangan dengan sistem pendaftaran, sepanjang ditempatkan dalam kerangka perlindungan terhadap merek terkenal serta pendaftaran atas dasar *bad faith* sebagaimana diakui dalam Konvensi Paris dan *TRIPs Agreement*. Perlindungan hukum karenanya tidak semata berorientasi pada formalitas pendaftaran, melainkan juga pada keadilan substantif serta pengakuan terhadap reputasi yang telah terbentuk.
3. Efektivitas perlindungan hukum dalam sistem hukum merek Indonesia yang bersifat konstitutif tidak semata bergantung pada penggunaan dan reputasi yang telah terbentuk, melainkan juga pada kepastian status

pendaftaran sebagai instrumen utama lahirnya hak. Praktik peradilan menunjukkan bahwa pembuktian penggunaan dan reputasi menuntut standar yang tinggi dan tidak selalu dapat mengimbangi kekuatan formal pendaftaran, meskipun terdapat ruang pengakuan terhadapnya. Perlindungan yang efektif karenanya mensyaratkan kombinasi antara pendaftaran preventif sejak dini serta kesiapan bukti yang memadai mengenai penggunaan, reputasi, dan itikad baik sebagai satu kesatuan strategi perlindungan yang utuh apabila sewaktu-waktu terjadi sengketa.