



Kedudukan Varian Produk Tidak Terdaftar dalam Penolakan Merek atas Dasar Iktikad Tidak Baik

Jason Vimalaviriya^{1*}, Muhammad Firiansyah Tjahyadi²

¹⁻²Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Penulis Korespondensi: jvimalaviriya@gmail.com

Abstract. *The first-to-file rule gives registration a central role in Indonesian trademark law, but filing priority cannot validate conduct aimed at capturing another party's market reputation. This article evaluates Central Jakarta Commercial Court Decision Number 21/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst, which upheld the refusal of the "Roti Bimbam & Logo" application even though the product-variant designation had not been registered. The study is doctrinal and examines the relevant legislation, the court's reasoning, and trademark concepts. It argues that an unregistered designation may still be considered when bad faith is assessed; however, the reputation attached to Tan Ek Tjoan cannot, without further proof, be extended to every name used for its products. A refusal should be supported by evidence that the disputed designation identifies a commercial source, that consumers attribute its goodwill to a specific undertaking, and that the applicant knew of and sought to exploit that association. The judgment protects the integrity of registration, yet it does not sufficiently distinguish the registered house mark from a trade name and a product designation. The article therefore formulates a sequential three-part assessment covering the function of the sign, attribution of reputation, and the applicant's market conduct.*

Keywords: *Bad Faith; First-to-File; Product Variant; Trademark Registration; Well-Known Mark.*

Abstrak. Prinsip *first-to-file* menempatkan pendaftaran sebagai dasar lahirnya hak merek, tetapi prioritas pengajuan tidak boleh membenarkan tindakan yang ditujukan untuk mengambil reputasi pasar pihak lain. Artikel ini menilai Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 21/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst yang mempertahankan penolakan permohonan "Roti Bimbam & Logo", meskipun sebutan varian produknya belum didaftarkan. Penelitian dilakukan secara doktrinal melalui penelaahan regulasi, argumentasi majelis, dan konsep hukum merek. Hasil kajian menunjukkan bahwa tanda yang belum terdaftar tetap dapat dipertimbangkan ketika iktikad pemohon diuji. Akan tetapi, reputasi Tan Ek Tjoan tidak serta-merta mencakup semua nama produk yang digunakan dalam kegiatan usahanya. Penolakan perlu ditopang bukti bahwa sebutan yang disengketakan telah berfungsi untuk menunjukkan asal komersial, *goodwill*-nya dihubungkan konsumen dengan pelaku usaha tertentu, serta pemohon mengetahui dan bermaksud memanfaatkan hubungan tersebut. Putusan telah menjaga integritas sistem pendaftaran, tetapi belum membedakan secara tegas merek induk, nama dagang, dan sebutan produk. Karena itu, artikel menawarkan pemeriksaan berurutan atas fungsi tanda, atribusi reputasi, dan perilaku pasar pemohon.

Kata Kunci: *First-to-file; Iktikad Tidak Baik; Merek Terkenal; Pendaftaran Merek; Varian Produk.*

1. LATAR BELAKANG

Nilai suatu merek lahir dari kemampuan tanda untuk membantu konsumen mengenali asal barang atau jasa. Ketika hubungan antara tanda dan sumber usaha terbentuk secara konsisten, pelaku usaha memperoleh *goodwill* yang bernilai ekonomi. Hukum kemudian menyediakan hak eksklusif agar hubungan tersebut tidak dipakai secara menyesatkan oleh pihak lain. Dalam sistem Indonesia, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) mengaitkan lahirnya hak dengan pencatatan merek. Oleh sebab itu, urutan pengajuan merupakan titik awal penting dalam menentukan pemegang hak (Alexander, 2022; Sudjana, 2021).

Meskipun demikian, prioritas administratif bukan satu-satunya ukuran. Sistem pendaftaran harus mampu menolak pihak yang menggunakan prosedur formal untuk menguasai tanda yang reputasinya telah dibangun orang lain. Pasal 21 ayat (3) UU MIG menjalankan fungsi tersebut dengan mewajibkan penolakan terhadap permohonan yang dilandasi iktikad tidak baik. Norma itu menempatkan kepatutan perilaku pemohon sebagai pembatas *first-to-file*. Dengan konstruksi demikian, kepastian register tetap dipertahankan, tetapi tidak diberikan kepada pemohon yang sejak awal bertujuan menciptakan asosiasi palsu atau memperoleh keuntungan dari reputasi pihak lain (Mardianto & Rahaditya, 2024; Winata & Satino, 2025).

Ketegangan antara prioritas dan kepatutan menjadi lebih nyata apabila tanda pembanding belum dicatatkan. Penelitian mengenai merek tidak terdaftar memperlihatkan bahwa penggunaan terdahulu tidak otomatis menghasilkan kedudukan yang sama dengan sertifikat. Perlindungan baru dapat dibenarkan apabila terdapat dasar lain, antara lain keterkenalan tanda, *goodwill* yang dapat dibuktikan, atau perilaku yang menunjukkan persaingan tidak jujur (Agustina & Kemala, 2022; Pakpahan & Haryanto, 2021). Perlindungan merek terkenal berdasarkan Pasal 6bis Konvensi Paris menjadi salah satu koreksi terhadap risiko perampasan melalui pendaftaran, tetapi penerapannya memerlukan bukti yang terukur (Afif & Sugiyono, 2021; Aurellia & Roisah, 2023).

Perdebatan tersebut muncul dalam Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst, yang dijatuhkan pada 11 Juli 2024. Sengketa bermula dari permohonan “Roti Bimbam & Logo” Nomor DID2022007590 untuk barang Kelas 30, diajukan oleh Nathania Christa Chandra pada 24 Januari 2022. Pemeriksa merek menganggap permohonan itu tidak beriktikad baik karena menggunakan nama varian roti yang selama ini diasosiasikan dengan toko Tan Ek Tjoan. Keberatan pemohon tidak berhasil: Komisi Banding Merek menolaknya melalui Putusan Nomor 585/KBM/HKI/2023, dan gugatan terhadap keputusan tersebut kemudian juga ditolak oleh Pengadilan Niaga.

Majelis menerima fakta bahwa “Roti Bimbam” dan variasinya tidak tercatat sebagai merek tersendiri. Namun, Tan Ek Tjoan dipandang telah lama dikenal, terdaftar sejak 1978, serta memiliki reputasi yang baik. Dari keadaan itu, majelis menempatkan nama Roti Bimbam sebagai bagian dari reputasi Tan Ek Tjoan dan menyimpulkan bahwa pengajuannya oleh penggugat merupakan tindakan beriktikad tidak baik. Majelis selanjutnya menilai penggunaan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c, bersama dengan ayat (3), dapat dibenarkan dalam perkara tersebut.

Titik persoalannya bukan semata-mata apakah tanda yang belum didaftarkan boleh diperhatikan, melainkan tanda apa yang sebenarnya memperoleh reputasi. Keterkenalan “Tan Ek Tjoan” sebagai merek induk belum tentu membuktikan bahwa publik memperlakukan “Roti Bimbam” sebagai penanda sumber. Apabila seluruh nama menu milik usaha terkenal memperoleh eksklusivitas tanpa pembuktian, batas hak merek menjadi sukar diprediksi. Sebaliknya, mengabaikan nama produk yang secara nyata telah mengandung *goodwill* dapat membuka ruang bagi pendaftaran oportunistik.

Kajian sebelumnya umumnya membahas merek terkenal, perlindungan tanda tanpa pendaftaran, atau indikator iktikad buruk secara terpisah (Faadhilah & Santoso, 2024; Gunawan, 2022; Hasana & Marina, 2022; Iqbal & Nugroho, 2021). Artikel ini menawarkan sudut pandang berbeda dengan memisahkan empat kemungkinan status tanda: merek terdaftar, merek terkenal yang belum terdaftar, nama dagang, dan sebutan varian produk. Pemisahan tersebut digunakan untuk menilai kecukupan argumentasi majelis dan membangun urutan pembuktian yang mampu menjaga persaingan yang jujur tanpa mengurangi kepastian yang dijanjikan register.

2. KAJIAN TEORITIS

Asas *first-to-file* memberikan titik rujuk yang mudah diketahui oleh publik: hak diprioritaskan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan dan berhasil memperoleh pendaftaran. Register bukan hanya dokumen administratif, melainkan sarana untuk memperjelas pemilik, bentuk tanda, serta ruang lingkup barang atau jasa. Atas alasan itu, penyimpangan dari prioritas pendaftaran harus didasarkan pada alasan yang dapat diuji, bukan semata-mata penilaian mengenai siapa yang lebih layak secara moral (Alexander, 2022; Sudjana, 2021; Tanjung, Njatrijani, & Rahmanda, 2023).

Iktikad tidak baik merupakan batas terhadap prioritas tersebut. Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU MIG mengarahkan pemeriksaan pada dugaan adanya tujuan untuk meniru atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usaha yang tidak wajar. Karena maksud batin jarang dapat dibuktikan melalui pengakuan, penilaiannya bertumpu pada rangkaian keadaan: tingkat kemiripan, pengetahuan pemohon mengenai pemakaian sebelumnya, hubungan antara para pihak, pola pengajuan, dan cara tanda digunakan dalam perdagangan. Iktikad buruk dengan demikian merupakan kesimpulan hukum atas fakta, bukan asumsi yang lahir hanya dari kesamaan kata (Fajar et al., 2018; Permata et al., 2021).

UU MIG juga memberi posisi khusus kepada merek terkenal. Untuk barang atau jasa sejenis, Pasal 21 ayat (1) huruf b memungkinkan penolakan apabila tanda yang dimohonkan memiliki kemiripan esensial dengan merek terkenal pihak lain; huruf c menjangkau barang atau jasa berbeda dengan syarat yang ditentukan lebih lanjut. Predikat terkenal harus lahir dari evaluasi bukti, misalnya tingkat pengenalan, masa dan wilayah pemakaian, penjualan, pangsa pasar, promosi, rekam pendaftaran, penegakan hak, dan nilai reputasinya. Parameter ini mencegah istilah “terkenal” digunakan hanya sebagai kesan umum (Gunawan, 2022; Lobo & Wauran, 2021).

Merek terkenal yang tidak terdaftar harus dibedakan dari setiap tanda yang pernah dipakai. Pengecualian terhadap *first-to-file* dibenarkan ketika tanda pembanding itu sendiri telah memperoleh pengenalan yang kuat, bukan hanya karena penggunaannya mempunyai merek lain yang populer. Nama dagang juga mempunyai dasar berbeda. Pasal 8 Konvensi Paris melindungi nama yang mengidentifikasi kegiatan usaha tanpa menjadikan pendaftaran sebagai prasyarat. Sementara itu, nama produk dapat sekadar berfungsi untuk membedakan rasa, bentuk, atau jenis barang. Ia baru mendekati fungsi merek ketika konsumen menggunakannya untuk mengenali satu sumber komersial (Aurellia & Roisah, 2023; Heniasy & Gunadi, 2024; Paramitha & Dwijayanthi, 2024).

Teori Hukum Pembangunan digunakan untuk menilai batas antara responsivitas dan kepastian. Dalam pemikiran Mochtar Kusumaatmadja, hukum dapat mengarahkan perubahan sosial, tetapi tetap memerlukan asas dan lembaga yang menjaga ketertiban (Kusumaatmadja, 2013). Pada perkara merek, penafsiran perlu merespons *goodwill* yang telah tumbuh sebelum pendaftaran. Namun, fungsi pembaruan tersebut tidak membenarkan perluasan hak yang objeknya tidak dijelaskan. Putusan yang responsif justru harus menguraikan mengapa suatu sebutan produk telah berubah menjadi tanda asal dan mengapa perilaku pemohon patut mengalahkan prioritas formalnya.

3. METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan penelitian hukum doktrinal. Bahan utamanya ialah Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst, UU MIG, Konvensi Paris, dan ketentuan administratif yang berlaku ketika sengketa diperiksa. Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 hanya ditempatkan sebagai perkembangan setelah putusan, sehingga tidak digunakan untuk menilai peristiwa secara surut. Literatur ilmiah digunakan untuk memperjelas konsep *first-to-file*, merek terkenal, tanda tidak terdaftar, nama dagang, *goodwill*, serta iktikad tidak baik.

Analisis dilakukan dengan membedah hubungan antara fakta, norma, dan kesimpulan majelis. Pertama, artikel mengidentifikasi tanda yang dijadikan pembanding dan status hukumnya. Kedua, alasan penolakan dipertemukan dengan unsur Pasal 21 UU MIG dan konsep perlindungan internasional. Ketiga, kecukupan bukti reputasi dan perilaku pemohon dinilai secara preskriptif. Hasilnya kemudian dipakai untuk menyusun standar pemeriksaan yang membedakan fungsi tanda, atribusi *goodwill*, dan risiko pasar.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Pengadilan terlebih dahulu menyatakan gugatan telah diajukan dalam tenggang waktu dan forum yang tepat berdasarkan Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 85 ayat (1) UU MIG. Pada pokok perkara, majelis merumuskan dua isu: apakah “Roti Bimbam” beserta variasinya pernah terdaftar, dan apakah permohonan Nomor DID2022007590 diajukan dengan iktikad tidak baik karena meniru produk roti legendaris dari Tan Ek Tjoan. Rumusan ini penting karena majelis secara sadar memisahkan status administratif tanda dari perilaku pemohon.

Untuk isu pertama, majelis menerima dalil bahwa “Roti Bimbam” tidak pernah terdaftar. Akan tetapi, ketiadaan pendaftaran dianggap belum cukup menutup pengujian iktikad tidak baik. Pendekatan ini pada dasarnya dapat dibenarkan. Pasal 21 ayat (3) tidak menyatakan bahwa tanda yang ditiru selalu harus terdaftar; penjelasannya menggunakan frasa “merek pihak lain” dan berorientasi pada pencegahan persaingan tidak sehat serta penyesatan. Selain itu, Pasal 6bis Konvensi Paris mengenal perlindungan merek terkenal tanpa mensyaratkan pendaftaran domestik. Penolakan tidak boleh gagal hanya karena pelaku oportunistik berlari lebih dahulu ke kantor merek.

Kesulitan muncul pada langkah berikutnya. Majelis menyatakan Tan Ek Tjoan terkenal dan legendaris, terdaftar sejak 1978, mempunyai reputasi baik, serta digunakan dan dipromosikan dalam waktu panjang. Majelis kemudian menarik kesimpulan bahwa Roti Bimbam sebagai salah satu varian produk merupakan bagian dari reputasi Tan Ek Tjoan. Dari situ, penggunaan frasa yang sama oleh penggugat dinilai sebagai peniruan dan pendomplengan. Rantai penalaran ini menghubungkan tiga objek berbeda merek Tan Ek Tjoan, reputasi usaha toko roti, dan nama varian Roti Bimbam tanpa menguraikan bukti yang mengubah nama varian menjadi penanda asal komersial.

Penerapan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c juga membutuhkan penjelasan tentang persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Secara visual dan fonetik, tanda “Roti Bimbam & Logo” tidak identik dengan kata “Tan Ek Tjoan”. Persinggungannya justru terletak

pada penggunaan nama produk yang diklaim memiliki asosiasi historis dengan pemilik merek Tan Ek Tjoan. Oleh sebab itu, dasar analisis tidak cukup berhenti pada ketenaran merek induk; majelis perlu menjelaskan apakah unsur “Bimbam” sendiri telah memperoleh daya pembeda sekunder dan *goodwill*, serta apakah asosiasi tersebut menimbulkan kemungkinan konsumen mengira adanya hubungan ekonomi.

Batas Pembuktian Iktikad Tidak Baik

Iktikad tidak baik tidak identik dengan belum adanya hak formal pada pemohon. Yang dinilai adalah tujuan dan kepatutan pada saat permohonan diajukan. Faadhilah & Santoso (2024) menunjukkan bahwa penolakan atas iktikad tidak baik perlu menghubungkan fakta kemiripan dan tujuan meniru, sedangkan Hasana & Marina (2022) menekankan pentingnya konsistensi penggunaan indikator dalam sengketa merek terkenal. Karena niat bersifat internal, standar “patut diduga” memungkinkan inferensi, tetapi inferensi itu harus berangkat dari fakta objektif yang saling menguatkan, bukan dari reputasi umum semata.

Indikator objektif dapat berupa pengetahuan pemohon mengenai penggunaan terdahulu; hubungan bisnis, distribusi, atau pekerjaan dengan pengguna sebelumnya; keunikan tanda yang sulit dijelaskan sebagai kebetulan; peniruan kemasan dan konteks pemasaran; pemilihan daftar barang yang sama; pola pendaftaran sejumlah tanda milik pihak lain; atau komunikasi yang memperlihatkan tujuan menghalangi pemilik *goodwill*. Tidak semua indikator harus hadir, tetapi putusan harus menunjukkan bagaimana kombinasi bukti menutup penjelasan alternatif yang wajar. Popularitas produk dapat menjadi dasar untuk menyimpulkan pengetahuan, tetapi belum otomatis membuktikan tujuan mengambil manfaat.

Dalam perkara ini, majelis menitikberatkan sejarah dan reputasi Tan Ek Tjoan. Ringkasan pertimbangan tidak menguraikan survei pengenalan konsumen terhadap nama “Roti Bimbam”, data penjualan varian tersebut, konsistensi penggunaan nama pada kemasan, intensitas promosi, atau bukti bahwa publik menganggap “Bimbam” menunjuk sumber usaha tertentu. Putusan juga tidak menjelaskan secara rinci keadaan yang membuktikan pengetahuan dan motif penggugat selain asumsi bahwa produk tersebut legendaris. Kekurangan ini tidak serta-merta membuktikan pemohon beriktikad baik, tetapi membuat kesimpulan iktikad tidak baik kurang transparan dan sukar direplikasi pada perkara lain.

Gunawan (2022), Iqbal & Nugroho (2021), serta Afif & Sugiyono (2021) memperlihatkan bahwa perlindungan merek terkenal tanpa pendaftaran dapat dibenarkan untuk mencegah perampasan reputasi. Namun, sifat istimewa perlindungan itu justru menuntut disiplin pembuktian. Apabila predikat “legendaris” cukup berdiri sendiri, batas antara pengetahuan yudisial dan asumsi personal menjadi kabur. Kriteria terkenal dalam peraturan

pelaksana harus digunakan sebagai kerangka evaluasi, sekalipun tidak setiap indikator wajib dibuktikan secara kumulatif.

Kedudukan Hukum Varian Produk yang Belum terdaftar

Nama varian produk tidak memiliki status hukum tunggal. Dalam satu keadaan, nama seperti itu bersifat deskriptif atau generik dan bebas digunakan. Dalam keadaan lain, penggunaan yang konsisten dan intensif dapat menjadikannya penanda sekunder yang mengarahkan konsumen kepada satu sumber. Nama varian juga mungkin sekaligus merupakan merek terdaftar atau bagian dominan dari merek, tetapi status tersebut harus dibuktikan, bukan diasumsikan. Jened (2015) membedakan fungsi tanda dalam sistem merek, sedangkan Agustina & Kemala (2022) menunjukkan bahwa penggunaan tanpa pendaftaran tidak dengan sendirinya menghasilkan hak eksklusif yang setara dengan sertifikat.

Dalam perkara Roti Bimbam, merek terdaftar yang reputasinya dibahas ialah Tan Ek Tjoan, sedangkan tanda yang diajukan adalah “Roti Bimbam & Logo”. Pelindungan atas Tan Ek Tjoan tidak otomatis “memancar” kepada setiap nama menu atau produk. Perlu dibuktikan adanya hubungan sumber-identifikasi antara nama Bimbam dan usaha Tan Ek Tjoan. Bukti yang relevan mencakup tampilan nama pada kemasan, katalog, iklan, papan toko, pemberitaan independen, lamanya penggunaan, skala penjualan, serta persepsi konsumen. Jika nama hanya digunakan untuk membedakan satu bentuk roti dari bentuk lain di toko yang sama, fungsi tersebut belum tentu sama dengan fungsi merek.

Perbedaan kategori hukum dan konsekuensi pembuktiannya diringkas dalam Tabel 1. Pemetaan ini mencegah status terkenal dari satu tanda dipinjam begitu saja untuk melindungi tanda lain. Ia juga tidak menutup kemungkinan bahwa sebuah nama varian pada faktanya telah menjadi merek tidak terdaftar yang terkenal atau bagian dari nama dagang; kesimpulan tersebut harus muncul setelah fungsi tanda dan atribusi reputasinya diuji.

Tabel 1. Kategori Tanda dan Konsekuensi Pembuktian.

Objek	Dasar dan bukti utama	Relevansi hukum
Merek terdaftar	Sertifikat/register; persamaan tanda; hubungan barang/jasa.	Hak eksklusif dan prioritas formal dapat diuji langsung.
Merek terkenal tidak terdaftar	Kriteria keterkenalan; Pasal 6bis Konvensi Paris; atribusi reputasi.	Dapat mengalahkan pendaftar pertama jika tanda pembanding sendiri terbukti terkenal.
Nama dagang	Penggunaan untuk mengidentifikasi usaha; Pasal 8 Konvensi Paris.	Tidak mensyaratkan pendaftaran, tetapi harus benar-benar berfungsi sebagai nama usaha.
Nama varian produk	Penggunaan sebagai penanda asal; daya pembeda; <i>goodwill</i> ; persepsi konsumen.	Tidak otomatis terlindungi; dapat relevan bila fungsi sumber dan reputasi spesifik terbukti.

Sumber: Diolah oleh Penulis Berdasarkan UU MIG Dan Konvensi Paris.

Pasal 8 Konvensi Paris dapat relevan apabila tanda yang dipersoalkan benar-benar merupakan nama dagang, yaitu nama yang mengidentifikasi usaha. Namun, menggolongkan nama produk sebagai nama dagang tanpa bukti penggunaan untuk mengidentifikasi perusahaan akan mencampuradukkan objek. Demikian pula Pasal 6bis hanya tepat bila “Roti Bimbam” sendiri terbukti merupakan merek terkenal, bukan karena pemilik yang diklaim menggunakan tanda itu juga mempunyai merek lain yang terkenal. Ratifikasi rezim internasional memang membentuk politik hukum kekayaan intelektual nasional, tetapi implementasinya tetap memerlukan penerjemahan norma yang presisi (Lobo & Wauran, 2021).

Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 kini menggantikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 beserta perubahannya. Perkembangan ini penting bagi pemeriksaan permohonan pada masa kini, tetapi putusan tanggal 11 Juli 2024 harus dinilai dengan hukum yang berlaku pada saat itu. Pemisahan temporal tersebut menjaga asas nonretroaktivitas dan mencegah perubahan administratif berikutnya digunakan untuk membenarkan atau menyalahkan pertimbangan yang sudah dijatuhkan.

Standar Penilaian yang Seharusnya Diterapkan

Agar perlindungan *goodwill* tidak berubah menjadi monopoli abstrak, artikel ini mengusulkan uji kumulatif tiga tahap. Tahap pertama adalah status dan fungsi tanda. Pemeriksa atau hakim harus menentukan apakah objek pembanding merupakan merek terdaftar, merek terkenal tidak terdaftar, nama dagang, atau sekadar sebutan varian. Untuk varian, pertanyaan utamanya ialah apakah publik relevan menggunakan nama itu sebagai penanda asal, bukan hanya sebagai nama jenis produk. Ketiadaan sertifikat tidak menutup tahap berikutnya, tetapi meningkatkan kebutuhan bukti penggunaan.

Tahap kedua adalah reputasi dan atribusi. Bukti harus menunjukkan tingkat pengenalan, durasi serta wilayah penggunaan, skala penjualan, intensitas promosi, pemberitaan independen, dan konsistensi cara tanda ditampilkan. Yang paling penting, reputasi itu harus dapat diatribusikan kepada pelaku usaha tertentu. Bukti bahwa Tan Ek Tjoan terkenal belum cukup bila konsumen tidak mengenali “Roti Bimbam” sebagai bagian dari sumber yang sama. Tahap ini menghindari lompatan dari reputasi korporasi menuju eksklusivitas semua nama produk.

Tahap ketiga adalah perilaku pemohon dan risiko pasar. Pengadilan menilai apakah pemohon mengetahui penggunaan sebelumnya dan memilih tanda dengan tujuan mengambil keuntungan tidak wajar, menghambat pengguna terdahulu, atau menciptakan hubungan palsu. Persamaan visual, fonetik, dan konseptual dianalisis bersama jenis barang, saluran perdagangan, target konsumen, desain kemasan, serta penjelasan pemilihan tanda. Hasil tahap

pertama dan kedua tidak otomatis membuktikan tahap ketiga, tetapi dapat memperkuat inferensi apabila tanda sangat khas dan pengetahuan pemohon sulit disangkal.

Penerapan uji tersebut pada perkara *a quo* menghasilkan penilaian yang bernuansa. Pengadilan benar ketika tidak menganggap *first-to-file* sebagai perlindungan bagi setiap pendaftar pertama dan ketika membuka ruang pengujian iktikad tidak baik meskipun Roti Bimbam belum terdaftar. Namun, pertimbangan yang tersedia belum memperlihatkan secara memadai tahap pertama dan kedua: fungsi sumber dari nama varian serta reputasi spesifiknya. Tahap ketiga juga lebih banyak diturunkan dari ketenaran historis daripada indikator perilaku pemohon. Oleh sebab itu, amar penolakan gugatan mungkin sejalan dengan tujuan mencegah pendomplengan, tetapi *ratio decidendi*-nya perlu dilengkapi agar selaras dengan kepastian hukum.

Pendekatan ini sejalan dengan Teori Hukum Pembangunan. Hukum dapat merespons praktik pasar yang tidak selalu menunggu pendaftaran, tetapi respons itu disalurkan melalui kategori dan standar bukti yang dapat diprediksi. Dengan demikian, pelaku usaha terdorong mendaftarkan merek serta nama varian yang bernilai, sementara pengguna terdahulu yang nyata tetap terlindungi dari pendaftaran oportunistik. Di sisi administrasi, DJKI dapat meminta bukti yang terstruktur dan menjelaskan bobotnya. Di sisi peradilan, hakim dapat menunjukkan hubungan antara setiap fakta, unsur norma, dan kesimpulan iktikad tidak baik.

Standar tersebut juga mengurangi dua risiko berlawanan. Risiko pertama adalah formalisme berlebihan yang membiarkan pihak lain mengambil *goodwill* hanya karena pemakai lama belum mendaftarkan tanda. Risiko kedua adalah perluasan hak tanpa batas yang membuat merek terkenal menguasai seluruh kosakata produk di sekitarnya. Perlindungan yang tepat berada di tengah: bukti penggunaan dan reputasi membuka pintu perlindungan, sedangkan atribusi sumber dan perilaku oportunistik menentukan apakah prioritas pendaftaran harus dikalahkan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst menunjukkan bahwa tidak tercatatnya tanda pbanding bukan alasan untuk menghentikan pemeriksaan iktikad pemohon. Posisi tersebut dapat dibenarkan karena *first-to-file* tidak dimaksudkan untuk memberi keuntungan kepada pihak yang sengaja menciptakan hubungan palsu dengan reputasi usaha lain. Pasal 21 ayat (3) UU MIG tetap dapat diterapkan sepanjang dugaan mengenai tujuan pemohon dibangun dari keadaan yang objektif dan dijelaskan dalam pertimbangan.

Namun, keterkenalan Tan Ek Tjoan tidak dengan sendirinya menjadikan setiap nama produknya sebagai objek hak yang eksklusif. Merek Tan Ek Tjoan, identitas usaha toko roti, dan sebutan Roti Bimbam mempunyai fungsi yang mungkin berbeda. Penolakan yang didasarkan pada sebutan varian membutuhkan bukti bahwa konsumen telah memakainya sebagai petunjuk asal, *goodwill*-nya melekat pada satu pelaku usaha, dan pemohon mengetahui hubungan tersebut lalu berusaha memanfaatkannya secara tidak patut. Riwayat panjang merek induk mendukung analisis, tetapi tidak dapat menggantikan pembuktian atas tanda yang benar-benar disengketakan.

Kekuatan putusan terletak pada penolakannya terhadap formalisme pendaftaran yang berlebihan. Kelemahannya, majelis belum memperlihatkan secara rinci perpindahan reputasi dari Tan Ek Tjoan kepada nama Roti Bimbam maupun indikator perilaku penggugat. Untuk perkara berikutnya, DJKI dan pengadilan perlu memeriksa secara berurutan fungsi tanda, atribusi reputasi, dan perilaku pasar pemohon. Pelaku usaha sebaiknya mendaftarkan nama produk yang telah memiliki daya pembeda dan menyimpan bukti pemakaian, promosi, penjualan, serta pengenalan publik. Kajian ini terbatas pada dokumen putusan; penelitian empiris mengenai persepsi konsumen masih diperlukan untuk menguji apakah nama varian tertentu benar-benar telah berfungsi sebagai merek.

UCAPAN TERIMA KASIH

Naskah ini merupakan pengembangan dari penelitian tugas akhir pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran.

DAFTAR REFERENSI

- Afif, M. S., & Sugiyono, H. (2021). Perlindungan hukum bagi pemegang merek terkenal di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 565 -585. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4097>
- Agustina, D., & Kemala, R. (2022). Legal protection for unregistered mark in Indonesia. *Legal Brief*, 11(2), 1559 -1570. <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/308>
- Alexander, R. (2022). Penerapan prinsip “first to file” pada konsep pendaftaran merek di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 10(9), 2110 -2121. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i09.p12>
- Aurellia, N., & Roisah, K. (2023). Legal protection against unregistered marks and unfair competition practices (comparative study of Indonesia and the United States). *International Journal of Social Science and Human Research*, 6(6), 3818 -3821. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i6-75>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2022). *Berita resmi merek Seri-A*, 3 Februari 2022.

- Faadhilah, S. I., & Santoso, B. (2024). Tinjauan penolakan pendaftaran merek atas iktikad tidak baik dalam Putusan No. 62/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. *Notarius*, 17(1), 495 -514. <https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.48179>
- Fajar, M., Nurhayati, Y., & Ifrani. (2018). Iktikad tidak baik dalam pendaftaran dan model penegakan hukum merek di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 219 -236. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art1>
- Gunawan, Y. (2022). Penyelesaian sengketa merek terdaftar dan merek terkenal dalam mewujudkan perlindungan hukum. *IBLAM Law Review*, 2(2), 141 -164. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.80>
- Hasana, A. N., & Marina, L. (2022). Tinjauan yuridis itikad tidak baik dalam pembatalan merek terkenal (Studi kasus Putusan Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018). *Supremasi Jurnal Hukum*, 4(2), 159 -173. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i2.699>
- Heniasy, V., & Gunadi, A. (2024). Perlindungan hukum *well-known mark* dari tindakan *passing off*: Upaya menjaga reputasi dan hak. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(2), 1250 -1256. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3275>
- Iqbal, M., & Nugroho, E. D. (2021). Legal protection of famous trademarks. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 105 -116. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3460>
- Jened, R. (2015). *Hukum merek (trademark law) dalam era globalisasi dan integrasi ekonomi*. Kencana.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek*.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek*.
- Kementerian Hukum Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 tentang pendaftaran merek*.
- Kusumaatmadja, M. (2013). *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan*. Alumni.
- Lobo, L. P., & Wauran, I. (2021). Kedudukan istimewa merek terkenal (asing) dalam hukum merek Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 70 -83. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.70-83>
- Mardianto, S. E., & Rahaditya, R. (2024). Analisis ketentuan hukum dan penerapan sistem *first to file* dalam kasus pembatalan merek terdaftar. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1), 149 -156. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i1.1237>
- Pakpahan, Y. P., & Haryanto, I. (2021). Perlindungan hukum terhadap pemilik merek tidak terdaftar ditinjau dari prinsip *use in commerce*. *Dialogia Iuridica*, 12(2), 22 -35. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3337>
- Paramitha, N. N. S. A., & Dwijayanthi, P. T. (2024). Merek dagang tidak terdaftar: Perspektif hukum Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Kertha Negara*, 12(1), 17 -27.
- Paris Convention for the Protection of Industrial Property. (1883, March 20). *Paris Convention for the Protection of Industrial Property, as revised*.

- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2024, July 11). *Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.*
- Permata, R. R., Tasya, S., Muchtar, H. N., & Balqis, W. G. (2021). *Pelanggaran merek di Indonesia*. Refika Aditama.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis*.
- Sudjana. (2021). Penggunaan prinsip konstitutif pada merek dalam perspektif teori perlindungan dan tujuan hukum. *Res Nullius Law Journal*, 3(1), 25 -54. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i1.3695>
- Tanjung, D. R., Njatrijani, R., & Rahmanda, B. (2023). Penerapan prinsip *first to file* dalam sengketa merek terkenal. *Law, Development and Justice Review*, 6(2), 111 -128. <https://doi.org/10.14710/ldjr.6.2023.111-128>
- Winata, H., & Satino. (2025). Kritik yuridis terhadap sistem *first to file* pada perlindungan hukum merek Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 2178 -2197. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12903>