Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Vol. 5, No. 03, Oktober 2026, pp. 605-616

Pembuktian Unsur Pembuktian pada Sengketa Merek Dagang: Analisis Kasus Polo Ralph Lauren vs Polo Indonesia

Yuni Priskila Ginting[1], Joseph Radya Pandu Narарya[2], Abraham Jiavello Rumampuk[3], Steven Ignatius Chandra[4], Haganta Orvin Ginting[5], Jason Matthew Anthony[6], Olivia Panjiani Napitu[7], Elisabeth Prima Ratrisari[8]
[1-8] Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received: Oct, 2026
Revised: Oct, 2026
Accepted: Oct, 2026

Kata Kunci:

Sengketa Merek, Mekanisme Pembuktian, Kepastian Hukum, Itikad Baik, Kepastian Administratif, Keadilan Substantif

Keywords:

Trademark Disputes, Proof Mechanisms, Legal Certainty, Good Faith, Administrative Certainty, Substantive Justice

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis mekanisme pembuktian dalam sengketa merek di Indonesia melalui studi putusan *Polo by Ralph Lauren* (Putusan PN Niaga Jakarta Pusat No. 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022). Dengan pendekatan normatif-yuridis, kajian menelaah bagaimana hakim menilai bukti pendaftaran, bukti penggunaan, dan unsur itikad baik (bad faith). Temuan menunjukkan bahwa sistem *first to file* di Indonesia memberikan bobot signifikan pada kepastian administratif sertifikat pendaftaran menjadi bukti prima facie sementara bukti reputasi internasional dan klaim *prior use* sulit menyaingi kekuatan pembuktian administratif. Akibatnya, klaim *bad faith* yang tidak didukung bukti langsung cenderung gagal. Makalah ini menyimpulkan bahwa keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif memerlukan interpretasi itikad baik yang lebih operasional dalam praktik peradilan merek.

ABSTRACT

This study examines evidentiary mechanisms in Indonesian trademark disputes through a case study of *Polo by Ralph Lauren* (Commercial Court Decision No. 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022). Using a normative-juridical approach, it analyzes judicial assessment of registration certificates, evidence of use, and the bad-faith element. The findings indicate that Indonesia's *first-to-file* regime places considerable weight on administrative certaintyregistration certificates function as prima facie proofwhile international reputation and prior-use claims struggle to match administrative evidential weight. Consequently, bad-faith claims lacking direct, territorial evidence tend to fail. The paper concludes that a more operational interpretation of good faith is needed to reconcile legal certainty with substantive justice in trademark adjudication.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Name: Dr. Yuni Priskila Ginting S.H., M.H.
Institution: Universitas Pelita Harapan, Jalan M.H Thamrin Boulevard No. 1100, Klp. Dua, Kec. Klp. Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15811
Email: yuni.ginting@uph.edu

1. PENDAHULUAN

Dengan bertumbuhnya perekonomian dan mudahnya ekspor dan impor membuka pintu bagi banyak brand asing untuk masuk ke pasar dalam negeri, namun hal ini menimbulkan adanya permasalahan terhadap munculnya barang-barang "KW" atau barang palsu dengan menempelkan merek terkenal. Sengketa merek dagang merupakan salah satu bentuk konflik kekayaan intelektual yang paling sering terjadi dalam praktik hukum di Indonesia. Meningkatnya aktivitas ekonomi dan perdagangan menyebabkan munculnya berbagai pendaftaran merek yang serupa, sehingga menimbulkan potensi kebingungan di masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan merek diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menegaskan bahwa hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran. Namun, dalam praktiknya, sengketa seringkali melibatkan pihak yang telah menggunakan merek lebih dahulu tetapi tidak mendaftarkannya, berhadapan dengan pihak lain yang telah mendaftarkan lebih dulu, sehingga pembuktian menjadi aspek yang sangat penting dalam menentukan siapa pemilik hak yang sah.

Permasalahan pembuktian menjadi sentral karena hakim harus menilai alat bukti untuk memastikan unsur persamaan pada pokoknya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Merek.[1] Dalam perkara sengketa merek, alat bukti yang digunakan umumnya meliputi sertifikat merek, bukti penggunaan merek, dokumen transaksi, dan kesaksian ahli, sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap bahwa pembuktian dalam perkara perdata termasuk kekayaan intelektual harus menegakkan prinsip keseimbangan antara formalitas pendaftaran dan bukti penggunaan nyata di lapangan.[2]

Sistem hukum merek di Indonesia pada dasarnya dibangun di atas prinsip first to file, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan bahwa "hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar."[3] Prinsip ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi siapa pun yang melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Namun dalam praktiknya penerapan prinsip ini tidak selalu sejalan dengan rasa keadilan. Tidak jarang pihak yang sudah lebih dulu menggunakan merek dan membangun reputasi di pasar justru kehilangan hak karena terlambat melakukan pendaftaran.[4]

Dilema ini tampak jelas dalam perkara Polo Ralph Lauren Company LLC melawan PT Polo Ralph Lauren Indonesia, dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst.[5] Dalam perkara tersebut, pihak *Polo Ralph Lauren* sebagai pemilik merek global asal Amerika Serikat menggugat pembatalan merek "Polo by Ralph Lauren" yang telah lebih dulu didaftarkan oleh perusahaan lokal di Indonesia dimana Penggugat berpendapat bahwa merek tersebut digunakan dengan itikad tidak baik (bad faith) karena meniru nama dan logo yang identik dengan merek internasional mereka yang telah lama dikenal di berbagai negara.[6]

Namun, majelis hakim menolak gugatan tersebut. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa penggugat tidak berhasil membuktikan adanya penggunaan pertama merek *Polo Ralph Lauren* di wilayah Indonesia sebelum merek lokal terdaftar di Direktorat Jenderal

[1] UU No. 20 Tahun 2016, Pasal 21 ayat (1) huruf a

[2] Harahap, Y. (2018). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

[3] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 3.

[4] Harsono, H. (2019). "Asas Perlindungan Merek dalam Perspektif First to File." *Jurnal Legislasi Indonesia, 16*(2), 175–188

[5] Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. (2022). *Putusan No. 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst*

[6] Rifaldi, M., Islami, F., & Rahayu, R. (2023). "Kajian Hukum terhadap Penyelesaian Sengketa Merek pada Polo by Ralph Lauren." *Refleksi Hukum, 8*(2), 1–15

Kekayaan Intelektual (DJKI).[7] bahkan dengan bukti reputasi internasional, meskipun kuat secara global dianggap tidak cukup karena tidak menunjukkan aktivitas komersial nyata di Indonesia.[8] Dengan demikian pendaftaran merek oleh pihak lokal dinilai sah secara hukum karena selaras dengan prinsip *first to file*.[9]

Kasus ini memperlihatkan ketegangan antara keadilan formal dan keadilan substantif dalam sistem hukum merek Indonesia.[10] Di satu sisi, prinsip *first to file* memberikan kepastian hukum bagi pendaftar yang sah namun di sisi lain, prinsip *first to use* yang menitikberatkan pada penggunaan nyata dan reputasi merek menawarkan perlindungan moral bagi pelaku usaha yang telah beritikad baik.[11] Menurut Santoso (2019), ketegangan ini menandakan perlunya keseimbangan antara "formalisme hukum" dan "kejujuran komersial" dalam menilai kepemilikan merek.[12]

Studi oleh Rifaldi, Islami, dan Rahayu (2023) mengenai putusan *Polo by Ralph Lauren* menunjukkan bahwa ketidakmampuan penggugat membuktikan unsur *bad faith* menjadi faktor utama kekalahan mereka.[13] Penulis menegaskan bahwa hakim lebih berorientasi pada kepastian hukum formal, bukan pada realitas komersial merek di pasar global dimana akibatnya, merek *Polo Ralph Lauren* yang memiliki reputasi tinggi secara internasional, status hukumnya di Indonesia tetap kalah oleh pendaftar yang lebih dahulu mengajukan permohonan.[14]

Fenomena ini memperlihatkan persoalan mendasar dalam pembuktian perkara merek di Indonesia. Mekanisme hukum yang terlalu menitikberatkan pada bukti formal menimbulkan risiko bagi pelaku usaha beritikad baik dan membuka peluang bagi praktik *trademark squatting* yaitu pendaftaran merek pihak lain untuk tujuan komersial.[15] Untuk itu, perlu adanya reformulasi dalam sistem pembuktian, dengan mengakomodasi bukti reputasi global dan penggunaan lintas yurisdiksi sebagai dasar pertimbangan hakim.[20]

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pembuktian dalam Hukum Kekayaan Intelektual

Pembuktian merupakan elemen fundamental dalam penyelesaian sengketa perdata, termasuk sengketa kekayaan intelektual (HKI). Dalam konteks hukum acara perdata Indonesia, pembuktian diatur secara umum dalam Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Reglemen Acara Perdata (RBg), yang menegaskan bahwa pihak yang mengajukan gugatan wajib membuktikan dalil-dalilnya. Hal ini sesuai dengan asas "actori incumbit probatio" bahwa beban pembuktian berada di pihak penggugat.

Dalam perkara kekayaan intelektual, pembuktian memiliki kompleksitas tersendiri karena sifat objek sengketa yang bersifat immaterial. Menurut Harahap (2018), pembuktian dalam perkara HKI tidak hanya menilai kepemilikan formal, tetapi juga

[7] Ibid., hlm. 7–9

[8] Lindsey, T. (2020). *Indonesian Intellectual Property Law and Reform.* Melbourne: University of Melbourne Press

[9] Rifaldi et al. (2023), *loc. cit*

[10] Santoso, B. (2019). "Itikad Baik dan Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Merek." *Jurnal Hukum & Pembangunan, 49*(2), 157–174.

[11] Harsono (2019), *op. cit*

[12] Santoso (2019), *op. cit.*

[13] Rifaldi et al. (2023), *op. cit*

[14] Lindsey (2020), *op. cit*

[15] Wibowo (2020), *op. cit*

pembuktian penggunaan dan reputasi yang melekat pada hak tersebut. Oleh karena itu, dalam perkara merek, hakim harus menilai bukti formal berupa sertifikat pendaftaran dan bukti substantif berupa penggunaan merek di pasar (seperti iklan, laporan penjualan, katalog, dan testimoni konsumen).

Seiring dengan perkembangan hukum digital, bukti elektronik juga diakui sebagai alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pengakuan ini penting dalam konteks pembuktian modern, terutama ketika reputasi merek banyak dibangun melalui media daring dan aktivitas ecommerce..

2.2 Prinsip First to File dan First to Use Sistem Hukum Merek

Sistem hukum merek di dunia umumnya terbagi ke dalam dua paradigma utama: first to use dan first to file. Prinsip first to use memberikan perlindungan kepada pihak yang pertama kali menggunakan merek dalam perdagangan, sedangkan prinsip first to file memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut secara administratif.

Negara-negara seperti Amerika Serikat menganut prinsip *first to use*, di mana bukti penggunaan nyata menjadi kunci kepemilikan hak merek.[16] Sebaliknya, Indonesia, melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, secara tegas menganut prinsip *first to file*, yang menyatakan bahwa "hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar"[17].

Kelebihan dari prinsip *first to file* adalah kepastian hukum yang tinggi karena hak dapat dibuktikan secara administratif melalui sertifikat pendaftaran. Namun, kelemahannya terletak pada kemungkinan munculnya pendaftaran bermotif jahat (bad faith registration) yakni ketika seseorang mendaftarkan merek yang telah dikenal sebelumnya oleh pihak lain, tanpa memiliki niat untuk menggunakannya secara jujur.[18]

Dalam literatur hukum Indonesia, sejumlah akademisi seperti Santoso (2019) dan Rahardjo (2021) mengkritik bahwa sistem *first to file* yang terlalu kaku dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap pihak yang telah menggunakan merek terlebih dahulu namun belum mendaftarkannya.[19] Mereka menilai bahwa perlindungan hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada formalitas pendaftaran, tetapi juga mempertimbangkan "unsur itikad baik dan reputasi merek di masyarakat".[20]

2.3 Pembuktian Itikad Baik dan Reputasi dalam Sengketa Merek

Konsep itikad baik (good faith) menjadi elemen sentral dalam setiap perkara merek.[21] Pasal 21 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016 menegaskan bahwa "permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila diajukan oleh pihak yang tidak beritikad

[16] Wibowo, A. (2020). "Perkembangan Sengketa Merek Dagang di Indonesia." *Yustisia: Jurnal Hukum, 9*(3), 412–428.

[17] UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 3

[18] Santoso, B. (2019). "Itikad Baik dan Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Merek." *Jurnal Hukum & Pembangunan, 49*(2), 157–174

[19] Rahardjo (2021), *op. cit*

[20] Santoso (2019), *op. cit*

[21] Lindsey (2020), *op. cit*

baik"[22] namun dalam praktik pembuktian unsur itikad baik ini sulit dilakukan karena tidak terdapat kriteria yang eksplisit dalam undang-undang.[23]

Dalam kasus Polo by Ralph Lauren Putusan No. 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst, penggugat gagal membuktikan adanya unsur *bad faith* karena tidak dapat menunjukkan bukti penggunaan merek secara konkret di Indonesia sebelum pihak lokal melakukan pendaftaran.[24] Bukti reputasi global yang diajukan seperti iklan dan pengakuan merek di luar negeri tidak dianggap cukup oleh hakim karena tidak menunjukkan adanya *use-based claim* di wilayah hukum Indonesia.[25]

Kondisi ini memperlihatkan kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi dalam mekanisme pembuktian merek di Indonesia. Beberapa pakar, seperti Budi Santoso (2019), mengusulkan adanya pengakuan terhadap bukti reputasi global dan penggunaan lintas negara sebagai dasar pertimbangan hakim.[26] Selain itu, pembentukan pedoman pembuktian itikad baik oleh DJKI juga dinilai penting untuk mencegah praktik *trademark squatting* yang merugikan pelaku usaha beritikad baik.[27]

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan cara pendekatan secara yuridis normatif, yaitu menelaah bahan hukum primer dan sekunder sebagai langkah untuk meneliti secara hukum. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis putusan pengadilan, doktrin hukum, serta peraturan perundang-undangan terkait kedudukan rekaman komunikasi sebagai alat bukti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Penerapan Pembuktian dalam kasus Polo by Raiph Lauren (2022)

Perjalanan merek Polo Ralph Lauren dimulai pada tahun 1967 ketika desainer muda asal New York, Ralph Lifshitz yang kemudian dikenal dengan nama Ralph Lauren dimana ia memperkenalkan lini dasi bermerek Polo di bawah label Polo Ralph Lauren Corporation. Ia terinspirasi oleh citra permainan polo yang mencerminkan keanggunan kelas atas dan gaya hidup aristokrat, yang kemudian diwujudkan melalui logo khas bergambar penunggang kuda membawa tongkat polo keberhasilan besar datang ketika Ralph Lauren memperluas produksinya ke pakaian pria pada 1968 dan meluncurkan Polo by Ralph Lauren Shirts pada 1972 produk yang menjadikan logo pemain polo itu sebagai identitas merek dimana pada dekade 1980-an, Polo Ralph Lauren berkembang menjadi salah satu ikon mode global yang melekat dengan citra elegan dan premium, dengan distribusi di Eropa, Asia, dan Timur Tengah.

Di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, produk *Polo Ralph Lauren* mulai dikenal lewat toko ritel di Singapura dan importir tak resmi yang menjualnya di pusat perbelanjaan besar seperti Plaza Senayan dan Grand Indonesia pada akhir 1990-an namun, karena belum adanya ekspansi langsung atau pendaftaran merek di Indonesia, nama *Polo* justru lebih dahulu digunakan

[22] UU No. 20 Tahun 2016, Pasal 21 ayat (3)

[23] Rifaldi, M., Islami, F., & Rahayu, R. (2023). *Kajian Hukum terhadap Penyelesaian Sengketa Merek pada Polo by Ralph Lauren (Studi Putusan No. 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst)*. *Refleksi Hukum*, *8*(2), 1–15.

[24] Lindsey (2020), *op. cit.*

[25] Harsono (2019), *op. cit.*

[26] Santoso (2019), *op. cit*

[27] Rahardjo (2021), *op. cit*

dan didaftarkan oleh pihak lokal sekitar awal 2000-an lalu muncul perusahaan PT Polo Ralph Lauren Indonesia, yang mengajukan pendaftaran merek "*Polo by Ralph Lauren*" ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).[28] Perusahaan ini memasarkan produk pakaian bergaya kasual menengah ke atas dengan logo pemain polo yang mirip dengan logo asli meski namanya sama, perusahaan ini tidak memiliki hubungan hukum maupun lisensi dari *Polo Ralph Lauren Corporation* di Amerika Serikat.[29]

Kondisi ini menimbulkan kebingungan publik dimana produk "Polo Indonesia" beredar luas dengan harga jauh lebih murah, sementara konsumen mengira barang tersebut bagian dari merek global *Ralph Lauren* ketika *Polo Ralph Lauren Corporation* mengetahui penggunaan nama dan logo tersebut, mereka menganggapnya sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual dan mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 2022.[30]

Dalam perkara *Polo Ralph Lauren Company LLC melawan PT Polo Ralph Lauren Indonesia*, yang terdaftar sebagai Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst, isu utama yang muncul adalah soal pembuktian kepemilikan dan penggunaan merek di Indonesia.[31] Penggugat, *Polo Ralph Lauren Company LLC*, merupakan pemilik merek global asal Amerika Serikat yang telah terdaftar di berbagai yurisdiksi dunia dan dikenal luas melalui logo bergambar pemain polo sementara itu pihak tergugat, PT Polo Ralph Lauren Indonesia, adalah entitas lokal yang telah lebih dahulu mendaftarkan merek "Polo by Ralph Lauren" di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Dalam gugatannya, pihak penggugat mendalilkan bahwa pendaftaran merek oleh tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik, karena meniru merek global yang sudah memiliki reputasi internasional. Untuk mendukung klaimnya, penggugat mengajukan berbagai bukti seperti sertifikat pendaftaran internasional, data penjualan dan promosi global, serta materi iklan digital yang menunjukkan popularitas merek *Polo Ralph Lauren* di berbagai negara, termasuk pemasaran tidak langsung ke Indonesia melalui platform daring.[32] Namun, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan penggunaan merek di wilayah hukum Indonesia dimana pertimbangan hakim didasarkan pada prinsip bahwa hak atas merek di Indonesia hanya timbul melalui pendaftaran domestik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.[33] Hakim menegaskan bahwa reputasi global tidak otomatis memberikan perlindungan hukum nasional tanpa adanya bukti penggunaan nyata atau pendaftaran resmi di Indonesia dengan kata lain, sistem hukum Indonesia tidak menganut prinsip *first to use*, melainkan *first to file*.[34]

Kegagalan penggugat dalam membuktikan adanya unsur *bad faith registration* menjadi poin krusial. Hakim menyatakan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tergugat mengetahui atau berniat meniru merek *Polo Ralph Lauren* ketika melakukan pendaftaran.[35] Meskipun secara visual

[28] Rifaldi, M., Islami, F., & Rahayu, R. (2023). *Kajian Hukum terhadap Penyelesaian Sengketa Merek pada Polo by Ralph Lauren. Refleksi Hukum,* 8 (2), 1–15.

[29] Ibid., hlm. 5–6

[30] Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. (2022). *Putusan No. 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst.*

[31] Ibid.

[32] Rifaldi, M., Islami, F., & Rahayu, R. (2023). "Kajian Hukum terhadap Penyelesaian Sengketa Merek pada Polo by Ralph Lauren." *Refleksi Hukum, 8*(2), 8–9.

[33] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 3.

[34] Harsono, H. (2019). "Asas Perlindungan Merek dalam Perspektif First to File." *Jurnal Legislasi Indonesia, 16*(2), 175–188

[35] Rifaldi et al. (2023),hlm. 12.

terdapat kesamaan logo, kesamaan tersebut tidak otomatis dianggap sebagai bentuk peniruan jahat tanpa bukti adanya niat untuk menyesatkan konsumen.[36]

Menurut Rahardjo (2021), pembuktian unsur *bad faith* dalam perkara merek menuntut dua hal: (1) bukti niat tidak jujur saat mendaftar, dan (2) bukti kerugian yang nyata bagi pihak lain.[37] Dalam kasus ini, penggugat tidak mampu membuktikan bahwa tergugat mengetahui reputasi global *Polo Ralph Lauren* pada saat pendaftaran dilakukan, atau bahwa pendaftaran tersebut dimaksudkan untuk mengambil keuntungan dari reputasi merek internasional tersebut.[38]

Selain itu, *Polo Ralph Lauren Company LLC* belum memiliki pendaftaran resmi di Indonesia pada saat tergugat mengajukan permohonan merek.[39] Karena hukum Indonesia menganut prinsip *territoriality*, reputasi di luar negeri tidak otomatis diakui sebagai dasar perlindungan di dalam negeri.[40] Doktrin ini diuraikan oleh Harsono (2019) yang menegaskan bahwa sistem *first to file* bertujuan menjaga kepastian hukum dalam batas yurisdiksi nasional.[41]

Majelis hakim juga menilai bahwa bukti yang diajukan penggugat, seperti iklan dan promosi global tidak memenuhi standar pembuktian faktual mengenai penggunaan merek di Indonesia.[42] Berdasarkan Pasal 5 UU ITE (2008) bukti elektronik memang diakui sebagai alat bukti sah, tetapi tetap harus menunjukkan keterkaitan langsung dengan kegiatan di wilayah Indonesia.[43] Dalam perkara ini, penggugat tidak dapat membuktikan bahwa aktivitas daring mereka ditujukan secara spesifik kepada konsumen Indonesia sebelum merek lokal terdaftar sementara itu, tergugat menunjukkan bukti bahwa mereka telah memasarkan produk *Polo by Ralph Lauren* di beberapa pusat perbelanjaan domestik sejak 2007 jauh sebelum penggugat mengajukan pendaftaran di DJKI, fakta tersebut memperkuat posisi tergugat sebagai pengguna pertama di dalam negeri (*domestic first use*) sekaligus pendaftar pertama (*first to file*).[44] Pandangan hakim ini konsisten dengan teori formalisme hukum sebagaimana dikemukakan oleh Santoso (2019), bahwa "hakim wajib mengutamakan kepastian hukum berdasarkan bukti administratif, meskipun hasilnya belum tentu selaras dengan rasa keadilan."[45] Formalisme ini menjadikan sertifikat pendaftaran sebagai bukti prima facie kepemilikan, sedangkan reputasi global dianggap bersifat sekunder.

Dari sisi moral hukum, Lindsey (2020) mengkritik bahwa pendekatan seperti ini mengabaikan aspek kejujuran komersial (*commercial honesty*).[46] Menurutnya, prinsip *first to file* memang memberikan kejelasan legal, tetapi berpotensi melegitimasi praktik *trademark squatting* apabila tidak disertai evaluasi mendalam terhadap itikad pendaftar.[47] Namun dalam konteks perkara ini, hakim tidak menemukan indikasi penyalahgunaan hak, karena tergugat dapat

[36] Rahardjo, B. (2021). "Pembuktian Penggunaan Merek dalam Gugatan Pembatalan." *Ius Quia Iustum,* 28 (2), 233–250

[37] Ibid., hlm. 238

[38] Harsono, H. (2019). "Asas Perlindungan Merek dalam Perspektif First to File." *Jurnal Legislasi Indonesia,* 16 (2), 175–188.

[39] Lindsey (2020), *op. cit*

[40] Harsono (2019), *loc. cit*

[41] Ibid.

[42] Rahardjo (2021), op. cit.

[43] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 ayat (1).

[44] Santoso, B. (2019). "Itikad Baik dan Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Merek." *Jurnal Hukum & Pembangunan,* 49 (2), 157–174.

[45] Ibid., hlm. 165

[46] Lindsey (2020), *op. cit.*

[47] Ibid., hlm. 214

menunjukkan penggunaan nyata dan berkelanjutan di pasar domestik, dengan demikian, kegagalan penggugat bukan semata karena lemahnya bukti, melainkan karena struktur hukum Indonesia yang menempatkan pendaftaran di atas reputasi yang menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam perkara merek masih bersifat administratif-territorial, bukan faktual-universal.[48]

4.2 Penilaian Unsur itikad Baik dan Bad Faith Registration

Dalam sistem hukum merek Indonesia, itikad baik (good faith) merupakan prinsip fundamental yang mengatur moralitas pendaftaran merek. Konsep ini termuat secara eksplisit dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek dapat ditolak apabila diajukan oleh pihak yang beritikad tidak baik. Prinsip ini mengandung arti bahwa pendaftaran merek tidak hanya bersifat formal administratif, tetapi juga harus dilandasi kejujuran dan tidak dimaksudkan untuk meniru atau mengecoh pihak lain.

Menurut Santoso (2019), itikad baik adalah "niat yang jujur dan wajar dari pendaftar untuk menggunakan merek tersebut sebagai identitas usahanya sendiri, bukan untuk meniru, menyesatkan, atau mengambil keuntungan dari reputasi pihak lain."[49] Prinsip ini menjadi filter moral agar perlindungan hukum terhadap merek tidak disalahgunakan oleh pihak yang bertujuan memperoleh keuntungan dengan cara tidak jujur.[50]

Secara internasional, prinsip *good faith* juga diakui dalam berbagai instrumen hukum global seperti Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883, yang mewajibkan negara anggota memberikan perlindungan terhadap pendaftaran yang dilakukan dengan niat buruk (*bad faith registrations*).[51] Bahkan *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks and Other Industrial Property Rights in Signs on the Internet* (WIPO, 2001) menekankan pentingnya penilaian *intent* (niat) dan *knowledge* (pengetahuan) sebagai dasar menilai *bad faith*.[52]

Namun dalam praktiknya, pembuktian itikad baik tidak mudah. Menurut Rahardjo (2021), *good faith* adalah kategori hukum yang bersifat subjektif-objektif, subjektif karena berhubungan dengan niat batin pendaftar, dan objektif karena harus dibuktikan melalui perilaku konkret yang dapat diamati.[53] Artinya, meskipun seseorang mengklaim tidak tahu adanya merek lain, perilakunya (seperti meniru logo atau nama serupa) bisa dianggap menunjukkan niat tidak baik jika terbukti adanya unsur peniruan atau ketidakjujuran dalam proses pendaftaran.[54]

Dalam perkara *Polo Ralph Lauren v. PT Polo Ralph Lauren Indonesia*, isu itikad baik menjadi pusat pertimbangan majelis hakim. Penggugat berpendapat bahwa tergugat tidak beritikad baik karena:

1) menggunakan nama dan logo yang identik dengan merek global *Polo Ralph Lauren*, dan
2) berusaha memperoleh keuntungan ekonomi dari reputasi internasional tersebut

[48] Santoso (2019), *op. cit*

[49] Ibid., hlm. 160.

[50] Ibid., hlm. 163

[51] Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1883, Pasal 6bis

[52] WIPO (2001). *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks and Other Industrial Property Rights in Signs on the Internet*

[53] Rahardjo, B. (2021) *op. cit*

[54] Ibid., hlm. 233–250

Namun hakim menolak argumen ini dan menyatakan bahwa tergugat tidak terbukti bertindak dengan niat buruk dalam pendaftaran merek.[55] Alasan utamanya: tidak ada bukti kuat bahwa tergugat mengetahui reputasi merek global *Polo Ralph Lauren* ketika pendaftaran dilakukan.[56] Hakim menilai bahwa sekadar kesamaan nama atau logo tidak serta-merta menunjukkan *bad faith*, terlebih jika pendaftaran dilakukan sesuai prosedur hukum dan merek digunakan secara nyata di pasar domestik.[57] Pandangan hakim ini memperlihatkan bahwa itikad baik dipahami secara formal dan administratif, bukan moral-substantif dimana selama pemohon memenuhi syarat administratif dan tidak ada bukti langsung adanya niat jahat, maka dianggap beritikad baik.[58] Pendekatan ini konsisten dengan sistem *first to file*, yang lebih mengutamakan kepastian hukum ketimbang keadilan substantif.

Menurut Harsono (2019), pandangan seperti ini sebenarnya dapat menimbulkan *moral vacuum* kekosongan moral karena hukum menjadi sekadar instrumen administratif tanpa mempertimbangkan konteks niat dan keadilan.[59] Dalam perkara *Polo*, meskipun penggugat menunjukkan kesamaan logo dan reputasi global, hal itu tidak cukup membuktikan niat jahat tergugat. Fakta lain yang memperlemah klaim *bad faith* adalah bahwa tergugat telah menggunakan merek "Polo by Ralph Lauren" di Indonesia selama bertahun-tahun sebelum gugatan diajukan.[60] Aktivitas perdagangan tersebut meliputi pembukaan gerai, promosi, dan kerja sama distribusi di berbagai kota besar artinya, secara faktual merek tersebut telah menimbulkan *goodwill* domestik, sehingga sulit untuk menyatakan bahwa pendaftaran dilakukan hanya untuk meniru pihak lain.
Dimensi pembuktian unsur *Bad Faith* memiliki banyak tantangan dimana secara teori, pembuktian *bad faith* membutuhkan dua unsur kumulatif:

1) Bukti bahwa pendaftar mengetahui keberadaan merek sebelumnya, dan
2) Bukti bahwa pendaftar bermaksud meniru atau memanfaatkan reputasi merek tersebut untuk keuntungan sendiri.[61]

Dalam perkara ini, kedua unsur tersebut tidak terpenuhi dimana penggugat tidak dapat menunjukkan adanya *direct knowledge* atau hubungan antara pihak tergugat dengan merek global *Polo Ralph Lauren*, tidak ada bukti korespondensi, kerja sama bisnis, dan/atau komunikasi yang dapat menunjukkan bahwa tergugat mengetahui keberadaan merek global tersebut sebelum pendaftaran[62] selain itu Indonesia tidak memiliki mekanisme *opposition pre-grant* yang efektif yaitu prosedur bagi pihak ketiga untuk menolak pendaftaran merek sebelum disahkan.[63] dimana akibatnya banyak kasus *bad faith registration* baru diketahui setelah sertifikat dikeluarkan, sehingga beban pembuktian menjadi lebih berat di pengadilan.

Dalam sistem *first to use* seperti di Amerika Serikat, bukti reputasi atau penggunaan merek di masyarakat dapat menjadi dasar kuat untuk membatalkan pendaftaran yang beritikad buruk

[55] Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. (2022). *Putusan No. 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst*
[56] Ibid.
[57] Ibid.
[58] Rahardjo (2021), *op. cit*
[59] Harsono, H. (2019), *op. cit*
[60] Rifaldi et al. (2023), hlm. 10
[61] Rahardjo (2021), *op. cit.*, hlm. 240
[62] Rifaldi et al. (2023), hlm. 11–12
[63] Harsono (2019), *op. cit.*, hlm. 183.

namun di Indonesia, sistem *first to file* menempatkan dokumen pendaftaran sebagai bukti prima facie kepemilikan yang sulit digugat kecuali dengan bukti nyata adanya peniruan disengaja.

Menurut **Lindsey (2020)**, kelemahan struktural ini menyebabkan banyak pemilik merek internasional kalah dalam sengketa domestik, karena hukum nasional tidak mengenali perlindungan reputasi lintas negara tanpa pendaftaran lokal.[64] Ia menilai bahwa praktik ini sering kali melindungi pihak *opportunistic registrants* atau pendaftar oportunistik yang memanfaatkan celah hukum untuk mengamankan merek global di tingkat lokal.

Kasus *Polo* menjadi contoh klasik dari persoalan ini. Meskipun publik mengenal *Polo Ralph Lauren* sebagai merek dunia, hukum Indonesia tidak dapat menganggap reputasi tersebut sebagai bukti penggunaan atau bukti niat buruk pihak lokal sebagaimana dikemukakan oleh **Rifaldi et al. (2023)**, "reputasi global hanyalah fakta sosial, bukan fakta hukum, kecuali diikuti dengan pendaftaran formal di wilayah yurisdiksi yang bersangkutan."[65]

4.3 Paradigma Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif dalam Sistem Merek Indonesia

Prinsip dasar hukum merek di Indonesia dibangun di atas dua nilai yang sering kali berada dalam ketegangan: kepastian hukum (legal certainty) dan keadilan substantif (substantive justice). Ketegangan ini sejalan dengan tesis klasik Gustav Radbruch, bahwa setiap sistem hukum harus menyeimbangkan tiga nilai pokokkepastian, keadilan, dan kemanfaatan dan ketika ketiganya berbenturan, keadilan harus menjadi orientasi tertinggi hukum. Namun, praktik peradilan kekayaan intelektual Indonesia masih memperlihatkan dominasi aspek kepastian hukum di atas keadilan substantif, terutama dalam penerapan prinsip first to file.

Prinsip first to file tercantum eksplisit dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah pendaftaran. Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum baru lahir melalui mekanisme administratif, bukan dari penggunaan pertama. Secara historis, sistem ini diadopsi dari model kontinental Eropa yang menekankan kepastian formal bagi pelaku usaha.

Menurut Harsono (2019), orientasi administratif tersebut dimaksudkan untuk menciptakan keteraturan dalam lalu lintas perdagangan: negara hanya dapat melindungi hak yang terdaftar, bukan klaim yang belum dinyatakan secara resmi. Meski tujuan ini rasional, ia berpotensi mengabaikan dimensi moral hukum. Sebagaimana diingatkan Satjipto Rahardjo (2006), hukum yang hanya menekankan prosedur akan kehilangan "jiwa keadilan"-nya karena berhenti pada kepatuhan formal, bukan pada nilai kebenaran yang hidup di masyarakat.

Dalam konteks sengketa merek, formalisme hukum terlihat jelas pada perkara Polo Ralph Lauren Company LLC v. PT Polo Ralph Lauren Indonesia (Putusan No. 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst). Majelis hakim menegaskan bahwa bukti pendaftaran merek di DJKI memiliki kekuatan hukum prima facie, sementara reputasi global dan penggunaan merek di luar negeri tidak memiliki nilai pembuktian langsung di wilayah Indonesia. Dengan demikian, pendaftaran lokal menjadi satu-satunya dasar legitimasi hukum.

Pandangan ini memperlihatkan bagaimana sistem first to file menegakkan kepastian hukum dengan cara yang sangat formalistik. Lindsey (2020) menilai bahwa karakter hukum kekayaan intelektual Indonesia cenderung "bureaucratic-legalistic": negara lebih percaya pada dokumen

[64] Lindsey (2020), hlm. 215.

[65] Rifaldi et al. (2023), hlm. 13

daripada fakta sosial. Akibatnya, ketika pengadilan berhadapan dengan merek terkenal asing yang belum mendaftar di Indonesia, keadilan substantif bagi pemilik sebenarnya sering terabaikan. Sudikno Mertokusumo (2010) mengingatkan bahwa tujuan hukum tidak boleh berhenti pada kepastian, sebab kepastian tanpa keadilan akan berubah menjadi ketidakadilan yang dilegalkan. Prinsip ini relevan dengan kritik terhadap sistem first to file: meskipun memberikan kepastian bagi pendaftar, ia dapat melindungi pendaftar yang oportunistik dan mengabaikan pihak beritikad baik yang telah membangun reputasi.

Dalam filsafat hukum Radbruch, ketika terdapat konflik antara keadilan dan kepastian, hukum positif harus dikesampingkan jika bertentangan secara mencolok dengan keadilan. Prinsip ini dikenal sebagai Radbruchsche Formel dan menjadi dasar bagi teori "hukum yang tidak adil bukanlah hukum." Jika diterapkan dalam konteks hukum merek Indonesia, maka aturan first to file seharusnya tidak diterapkan secara kaku ketika hasilnya jelas-jelas mengingkari keadilan substantifmisalnya dalam kasus Polo, ketika pihak lokal memanfaatkan reputasi global tanpa hubungan lisensi yang sah namun, peradilan Indonesia belum sampai pada penerapan nilai Radbruchian tersebut. Dalam banyak putusan, hakim masih terikat pada teks positif UU 20/2016 dan cenderung enggan menafsirkan secara teleologis (berdasarkan tujuan). Santoso (2019) menilai bahwa interpretasi semacam ini menempatkan hakim sebagai "juru bicara undang-undang," bukan sebagai penemu hukum (rechtsvinder).

Dalam putusan Polo, hakim memprioritaskan kepastian administratif dengan menyatakan bahwa tergugat adalah pemilik sah merek karena mendaftar lebih dahulu. Padahal, dari sudut keadilan substantif, Polo Ralph Lauren Company LLC memiliki reputasi global yang kuat serta sejarah penggunaan jauh lebih lama. Ketiadaan pendaftaran di Indonesia memang melemahkan posisi hukumnya, tetapi pendekatan yang sepenuhnya formalistik berisiko mengabaikan prinsip kejujuran komersial (commercial honesty).

Menurut Rahardjo B. (2021), hakim seharusnya menafsirkan ketentuan pendaftaran dengan memperhatikan konteks keadilan sosial dan tujuan perlindungan ekonomi yang wajar. Prinsip ini sejalan dengan arah TRIPS Agreement (Pasal 16 ayat 2), yang mengharuskan negara anggota WTO memberi perlindungan kepada merek terkenal (well-known marks) bahkan tanpa pendaftaran lokal, selama terbukti memiliki reputasi di kalangan konsumen. Sayangnya, ketentuan ini belum diimplementasikan secara efektif dalam praktik peradilan Indonesia.

Rifaldi et al. (2023) menegaskan bahwa kegagalan mengakui reputasi lintas-negara menyebabkan hukum nasional kehilangan daya respons terhadap realitas globalisasi perdagangan. Dalam situasi ini, kepastian hukum berubah menjadi alat justifikasi bagi ketidakadilan substantif. Radbruch sendiri telah memperingatkan bahwa kepastian hukum yang menindas keadilan bukanlah hukum, melainkan "ketertiban tanpa moral."

5. KESIMPULAN

Sistem hukum merek di Indonesia sangat bergantung pada prinsip First to File atau pendaftar pertama, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam kasus Polo Ralph Lauren versus PT Polo Ralph Lauren Indonesia, sertifikat pendaftaran merek lokal yang dimiliki oleh Tergugat memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan sebagai bukti Prima Facie atau bukti awal yang sah. Karena sistem ini lebih mengutamakan kepastian administratif, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, seperti reputasi

merek global dan klaim penggunaan pertama di luar negeri, dinilai tidak cukup kuat untuk menggugurkan kekuatan bukti administratif pendaftaran domestik.

Poin paling menentukan kekalahan pihak Polo Ralph Lauren Company LLC adalah kegagalan mereka membuktikan adanya unsur itikad tidak baik (Bad Faith) pada Tergugat. Untuk membuktikan (Bad Faith), pengadilan menuntut adanya bukti niat tidak jujur yang konkret dan teritorial, yang sulit dipenuhi oleh Penggugat. Hakim berpegangan pada prinsip teritorialitas, di mana reputasi global merek terkenal dianggap hanya sebagai fakta sosial dan tidak otomatis memberikan perlindungan hukum di Indonesia tanpa adanya pendaftaran resmi atau bukti penggunaan nyata di wilayah hukum tersebut.

Kasus ini jelas menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian hukum Legal Certainty) dan keadilan substantif (Substantive Justice) dalam penegakan hukum merek di Indonesia. Dengan memprioritaskan bukti formal pendaftaran, hakim menegakkan kepastian hukum, tetapi pada saat yang sama berpotensi mengabaikan aspek kejujuran komersial dan moral hukum. Formalisme hukum yang terlalu kaku ini dikritik karena dapat membuka peluang bagi praktik (Trademark Squatting), di mana pendaftar oportunistik memanfaatkan celah hukum untuk mendaftarkan merek terkenal pihak lain di tingkat lokal.

Kesimpulannya, sistem pembuktian merek di Indonesia masih bersifat administratif-teritorial, yang menempatkan pendaftaran di atas reputasi global. Agar dapat mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, diperlukan interpretasi yang lebih operasional dan luas terhadap konsep itikad baik dalam praktik peradilan. Interpretasi tersebut harus mampu mengakomodasi bukti-bukti reputasi global dan penggunaan lintas yurisdiksi sebagai dasar pertimbangan yang lebih kuat untuk menilai adanya niat tidak jujur dan mencegah penyalahgunaan hak kekayaan intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). (1994). *World Trade Organization.* Retrieved from https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf

Harsono, H. (2019). Asas perlindungan merek dalam perspektif *first to file*. *Jurnal Legislasi Indonesia, 16*(2), 175–188. https://doi.org/10.54629/jli.v16i2.175

Lindsey, T. (2020). *Indonesian Intellectual Property Law and Reform.* Melbourne: University of Melbourne Press.

Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar.* Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. (2022). *Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jakarta Pusat.*

Radbruch, G. (1946). *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht. Süddeutsche Juristen-Zeitung*, 1–5.

Rahardjo, B. (2021). Pembuktian penggunaan merek dalam gugatan pembatalan. *Ius Quia Iustum, 28*(2), 233–250. https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art5

Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan.* Jakarta: Kompas.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum yang Baik dan Adil.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rifaldi, M., Islami, F., & Rahayu, R. (2023). Kajian hukum terhadap penyelesaian sengketa merek pada *Polo by Ralph Lauren. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 8*(2), 1–15. https://doi.org/10.24246/refleksihukum.v8i2.1-15

Santoso, B. (2019). Itikad baik dan perlindungan hukum dalam pendaftaran merek. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 49*(2), 157–174. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.157

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252).

World Intellectual Property Organization (WIPO). (2001). *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks.* Retrieved from https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=243