



Diskresi Hakim sebagai Instrumen Penegakan Keadilan Substantif dalam Sengketa Merek Golden Valley

(Studi Putusan Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023)

Mariska Septiani¹, Selvia Oktaviana², Siti Nurhasanah³, Yennie Agustin MR⁴, Nenny Dwi Ariani⁵

Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: mariskaseptianoofficial@gmail.com, selviaoktaviana@fh.unila.ac.id, siti.nurhasanah@fh.unila.ac.id, yennieagustin71@gmail.com, nenny.ariani@fh.unila

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 29 Maret 2026

ABSTRACT

The research in this article contains an analysis of the basic considerations and use of discretionary authority by the cassation panel of judges in overriding the first-to-file principle in order to realize substantive justice in the Golden Valley trademark dispute Decision Number 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023. The main issue of this research departs from practical problems where the application of the first-to-file principle in trademark registration in Indonesia often causes injustice when exploited by parties with bad intentions. This research has the main objective to assess the extent to which judges can use discretionary authority in overriding the first-to-file principle as regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications in order to provide protection to the true brand owner. This research uses a normative juridical method and there are two approaches used, namely the statutory approach and the case approach. The results of the study show that the basis for consideration in making a decision regarding trademark infringement committed by the Defendant considers the principal similarity with the Plaintiff's brand, which is a well-known foreign brand. This ruling represents a shift in the legal paradigm, where judges no longer rely solely on the formality of who registered first, but rather place greater emphasis on honesty and morality in business. Therefore, judicial discretion is used to correct weaknesses in the trademark registration system based on the first-to-file principle, which are often exploited by trademark applicants in bad faith. Based on the research findings, it can be concluded that the first-to-file principle is not absolute and can be overridden for the sake of substantive justice.

Keywords: discretion, first to file, substantive justice, trademark dispute

ABSTRAK

Penelitian pada artikel ini memuat analisis dasar pertimbangan dan penggunaan kewenangan diskresi oleh majelis hakim kasasi dalam mengesampingkan prinsip first to file demi mewujudkan keadilan substantif pada sengketa merek Golden Valley Putusan Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Isu utama penelitian ini berangkat dari problematika praktik di mana penerapan prinsip first to file dalam pendaftaran merek di Indonesia sering kali menimbulkan ketidakadilan ketika dimanfaatkan oleh pihak yang beritikad tidak baik. Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menilai sejauh mana hakim dapat menggunakan kewenangan diskresi dalam mengesampingkan prinsip first to file yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis guna

memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan terdapat dua pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelanggaran merek yang dilakukan oleh Tergugat mempertimbangkan terkait persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat yang merupakan merek terkenal asing. Putusan ini memberikan pergeseran paradigma hukum di mana hakim tidak lagi hanya berpijak pada formalitas siapa yang mendaftar lebih dahulu, melainkan lebih menitikberatkan pada aspek kejujuran dan moralitas dalam berusaha. Oleh karena itu, diskresi hakim digunakan untuk mengoreksi kelemahan sistem pendaftaran merek dengan prinsip *first to file* yang sering dimanfaatkan oleh pendaftar merek dengan itikad tidak baik. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip *first to file* tidak bersifat absolut dan dapat dikesampingkan demi keadilan substantif.

Kata Kunci: Diskresi, First To File, Keadilan Substantif, Sengketa Merek

PENDAHULUAN

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) ialah hak yang diberikan bagi pemiliknya atas benda yang tidak berwujud, dalam hal ini berupa nama atau logo untuk membedakan barang/jasa satu sama lain. Melalui merek, sebuah perusahaan dapat membangun karakteristik pada produk yang dihasilkan untuk meningkatkan reputasi bisnis atas penggunaan merek tersebut. Merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena dengan merek, suatu produk barang atau jasa dapat dibedakan asal muasal, kualitas, serta jaminan keasliannya (Ok Saidin, 2015). Perlindungan hukum terhadap hak atas merek di Indonesia secara normatif diatur melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG). Pasal 1 angka 1 UU MIG mendefinisikan merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Secara umum, terdapat 2 (dua) sistem pendaftaran merek yaitu sistem konstitutif (*first to file*) dan sistem deklaratif (*first to use*). Berdasarkan Pasal 1 angka 5 yang menjelaskan bahwa hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar. Artinya, Indonesia mengadopsi sistem konstitutif (*first to file*). Prinsip ini memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), tanpa mempertimbangkan urutan penggunaan komersial merek tersebut (A'dawiyah, 2025). Apabila pada suatu merek terdaftar ternyata ditemukan adanya kesamaan pada merek yang sudah lebih dulu terdaftar, maka pemilik yang lebih dulu mendaftarkan dapat menggunakan merek tersebut (Laela, 2020). Hal ini karena pada sistem hukum merek, prinsip *first to file* yang lebih diutamakan sebagai syarat mutlak dan kepastian hukum bagi pemegang hak tersebut. Sehingga, pemilik yang

mereknya belum terdaftar tidak dapat menggunakan merek tersebut (Lubis & Rahaditya, 2023).

Akibatnya, dalam praktik prinsip ini sering menimbulkan problem hukum ketika pihak-pihak beritikad tidak baik memanfaatkan sistem pendaftaran untuk memperoleh hak atas merek tertentu demi keuntungan pribadi atau menghambat pemilik merek yang lebih dahulu menggunakan merek tersebut secara substansial. Fenomena ini disebut sebagai *trademark squatting* dan berpotensi menjauhkan tujuan perlindungan hak kekayaan intelektual yang adil dan berimbang. Oleh karena itu, dalam menghadapi hal tersebut, kewenangan institusi peradilan melalui diskresi hakim menjadi sangat krusial sebagai jalan keluar. Ketika undang-undang secara tekstual memprioritaskan pendaftar pertama, hakim dituntut untuk tidak sekedar bertindak sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*) yang menerapkan aturan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan menggali nilai-nilai keadilan substantif, menafsirkan makna itikad baik (*good faith*) dan mengevaluasi fakta-fakta empiris di persidangan terkait sejarah penggunaan merek tersebut di masyarakat.

Dengan demikian, diskresi hakim berfungsi sebagai katup pengaman (*safeguard*) untuk mengoreksi kelemahan dari sistem *first to file*. Penggunaan diskresi yang tepat memungkinkan hakim untuk membatalkan pendaftaran merek yang terbukti didasari oleh itikad tidak baik, meskipun merek tersebut telah tercatat secara sah di DJKI. Melalui pendekatan ini putusan pengadilan diharapkan tidak hanya menjamin kepastian hukum secara administratif, tetapi juga memulihkan keadilan bagi pemilik merek (pengguna pertama) yang sah, sekaligus memutus mata rantai praktik *trademark squatting* dalam ekosistem kekayaan intelektual di Indonesia. Sejumlah studi hukum telah menunjukkan bahwa penerapan *first to file* dapat melahirkan ketidakadilan substantif ketika aspek moralitas dan itikad baik tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa merek.

Dalam konteks penyelesaian sengketa merek putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023 terhadap sengketa merek Golden Valley menunjukkan fenomena hukum yang menarik, yakni penggunaan kewenangan diskresi oleh majelis hakim kasasi untuk mengesampingkan prinsip *first to file* demi mewujudkan keadilan substantif bagi pihak yang sebenarnya berhak atas merek tersebut. Hal ini menjadi penting karena sekalipun sistem *first to file* memberi kepastian hukum secara formal, kondisi faktual seperti adanya merek terkenal yang telah digunakan lebih dahulu namun belum terdaftar di DJKI dapat menciptakan ketidakadilan apabila prinsip pendaftaran formal dijadikan satu-satunya dasar penentuan hak. Oleh karena itu hakim berada pada posisi di mana penerapan prinsip hukum yang kaku harus diimbangi dengan pertimbangan moral dan itikad baik untuk menegakkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Beragam penelitian terdahulu telah mengkaji problematika prinsip *first to file* dalam hukum merek Indonesia. Misalnya, penelitian oleh Magister hukum Universitas Pamulang (2025) yang meneliti penerapan prinsip *first to file* terhadap merek terkenal dan kaitannya dengan itikad tidak baik pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024 yang menunjukkan bahwa prinsip *first to file* tidak bersifat absolut apabila terjadi pendaftaran dengan itikad tidak baik.

Selanjutnya, kajian oleh Sigit Wibowo (2023) meneliti aspek perlindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar berdasarkan prinsip *first to file* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023, yang menekankan perlindungan formal terhadap pendaftar pertama tanpa mempertimbangkan lebih jauh aspek itikad tidak baik penggunaan sebelumnya. Studi lain oleh Rendy Alexander (2022) menyatakan bahwa prinsip *first to file* dapat dikesampingkan jika terdapat unsur itikad tidak baik dalam proses pendaftaran merek yang menindikasikan adanya pendapat akademis bahwa prinsip ini tidak mutlak. Selain itu, penelitian oleh Selni Ardian dkk (2025) yang mengkritik sistem *first to file* dari aspek keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan keadilan, serta menyarankan perlunya sinkronisasi regulasi agar sistem pendaftaran merek dapat mencerminkan keadilan substantif.

Meskipun ada berbagai kajian tersebut, masih terdapat kekurangan dalam penelitian terdahulu khususnya dalam hal analisis kewenangan diskresi hakim kasasi dalam konteks mengesampingkan prinsip *first to file*. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada penerapan atau efektivitas prinsip *first to file*, aspek itikad tidak baik, atau perlindungan hukum formal bagi pemegang merek yang terdaftar, tetapi belum secara mendalam menelaah bagaimana hakim kasasi secara yuridis menjustifikasi diskresi untuk mengesampingkan prinsip tersebut demi keadilan substantif berdasarkan pertimbangan moral, itikad baik, serta relevansi terhadap kepemilikan merek terkenal. Hal ini membuka ruang bagi penelitian ini untuk mengisi kekosongan tersebut melalui studi kasus Putusan Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dengan fokus pada analisis dasar pertimbangan hakim dalam penggunaan diskresi yang belum secara komprehensif dibahas dalam kajian-kajian sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis untuk memperkaya kajian hukum merek di Indonesia, khususnya terkait konektivitas antara prinsip formal *first to file* dan keadilan substantif dalam praktik peradilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan terdapat dua pendekatan yang digunakan, yaitu peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini mengevaluasi secara yuridis menggunakan teori-teori yang terkait dengan masalah hukum yang akan dipecahkan dan diambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang berkaitan dengan diskresi hakim sebagai instrumen penegakan keadilan substantif dalam sengketa merek golden valley (studi putusan nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023), dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

Kronologi Kasus

Golden Valley merupakan kurma dengan varian khalas. Kurma *Golden Valley* dianggap sebagai jenis kurma yang baik untuk kesehatan karena memiliki kekayaan nutrisi, seperti mineral, vitamin, serat dan antioksidan. Bentuk Kurma *Golden Valley* berukuran besar dengan diameter 3-4 cm dan panjang sekitar 5-6 cm. Jenis Kurma ini

memiliki kulit yang tipis dan tekstur daging yang cukup lembut. Tekstur lembut dari Kurma *Golden Valley* didukung dengan rasa yang manis, tapi tidak terlalu kuat. Hal ini menjadikan jenis kurma ini cocok untuk orang yang tidak terlalu suka rasa manis yang tajam.

Produk ini diproduksi oleh perusahaan asal Mesir bernama Orient Group. Orient Group merupakan Perusahaan yang bergerak pada bidang produksi dan/atau distribusi produk-produk yang berkaitan dengan tanaman pangan, baik dalam bentuk bahan jadi dan/atau bahan baku sejak tahun 2004 yang berlokasi di 9, Oraby Square, El Omaraa Building, El-Mansheya, 21111, Alexandria, Republik Arab Mesir. Orient Group telah mendaftarkan merek *Golden Valley* di negara asalnya Republik Arab Mesir dengan Nomor Pendaftaran 0295940 tanggal 9 Oktober 2018. Produk tersebut juga telah diperdagangkan di Indonesia melalui marketplace seperti Shoppe, Blibli, Bukalapak, Tokopedia, Lazada dan lain-lain.



Gambar 2. Produk *Golden Valley*

(Sumber: Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst)

Pada tahun 2022, Orient Group menemukan adanya pelanggaran hak eksklusif oleh PT Indo Megah Raya. PT Indo Megah Raya merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berlokasi di Gedung Wisma SMR Lt.11, Jl. Yos Sudarso Kav.89. Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta. PT Indo Megah Raya mendaftarkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek *Golden Valley* milik Orient Group dengan jenis barang yang sama pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI). Hal ini tentunya memberikan kerugian secara hak ekonomi bagi pihak pencipta sehingga sudah tepat bagi Orient Group sebagai pihak yang dirugikan melakukan upaya hukum berupa pengajuan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Juli 2022 dengan register perkara nomor Nomor 64/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Jkt.Pst. Group Group diwakili oleh Hisham Saad Taher Elmasry selaku Manager Perusahaan bersama kuasa hukumnya Raja Mada Silalahi, S.H., M.Phil., LL.M., Dian Hakiki, S.H., Ezra Putri Yosara M., S.H., dan Lastiar Rudi H. Butar Butar, S.H.

Perkara ini menempuh proses persidangan dari tingkat pertama, kasasi hingga peninjauan kembali. Pada tingkat pertama, Orient Group memohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Orient Group merupakan pemakai pertama dan pemilik satu-satunya dengan produk-

produk merek *Golden Valley* untuk membedakan produk-produknya dengan produk-produk lainnya. Selain itu, Orient Group juga memohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa merek *Golden Valley* milik PT Indo Megah Raya memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek *Golden Valley* milik Orient Group dan Orient Group juga memohon agar merek *Golden Valley* milik PT Indo Megah Raya dinyatakan telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik sehingga harus dibatalkan.

Mulanya, PT Indo Megah Raya mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Orient Group tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan. Legal standing adalah keadaan seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke muka pengadilan. PT Indo Megah Raya berpendapat bahwa gugatan Orient Group cacat formil karena salah dalam mencantumkan alamat PT Indo Megah Raya dan gugatan daluwarsa karena Orient Group mengajukan gugatan setelah lebih dari 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek *Golden Valley* milik PT Indo Megah Raya. Setelah melalui proses persidangan, pada tanggal 5 Januari 2023, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan yang menyatakan bahwa gugatan Orient Group tidak dapat diterima dan menghukum Orient Group untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp990.000 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Orient Group merasa tidak terima dengan hasil putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sehingga, Orient Group mengajukan upaya hukum permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung pada tanggal 18 Januari 2023 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/K/Pdt.Sus HKI/2023/PN Niaga.Jkt.Pst juncto Nomor 64/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niga.Jkt.Pst. Permohonan kasasi Orient Group secara formal dapat diterima karena diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang. Melalui permohonan kasasi, Orient Group memohon agar Majelis Mahkamah Agung dapat menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan serta membatalkan atau setidak-tidaknya menolak dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pertimbangan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti* salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* adalah hakim-hakim yang memeriksa fakta. Sehingga permohonan kasasi Orient Group dapat dikabulkan karena memiliki cukup alasan. Oleh sebab itu dengan memperhatikan bukti-bukti yang ada dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengabulkan seluruh gugatan Orient Group dan menyatakan bahwa pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek *Golden Valley* adalah Orient Group. Merek *Golden Valley* dengan Nomor Pendaftaran IDM000470370 DI Kelas 29, IDM00848633 di Kelas 29, dan IDM000576016 di Kelas 31 yang terdaftar atas nama Tergugat dinyatakan memiliki persamaan dengan merek milik Penggugat dan didaftarkan dengan itikad tidak baik. Oleh karena permohonan kasasi Orient Group dikabulkan maka PT Indo Megah Raya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Mahkamah Agung membatalkan

pendaftaran merek-merek tersebut dan memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoretnya serta melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan Undang-Undang Merek.

PT Indo Megah Raya merespon putusan kasasi Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tanggal 4 Mei 2023 tersebut dengan mengajukan upaya hukum terakhir berupa permohonan peninjauan kembali. PT Indo Megah Raya berdalil bahwa terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum pada putusan Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Atas permohonan peninjauan kembali tersebut, kemudian Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pada tanggal 5 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa menolak permohonan peninjauan kembali PT Indo Megah Raya dengan pertimbangan bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam putusan *judex juris* dan bukti-bukti baru yang diajukan PT Indo Megah Raya tidak bersifat menentukan. Dengan demikian, PT Indo Megah Raya dibebankan biaya perkara sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Penggunaan Diskresi Hakim dalam Mengesampingkan Prinsip First to File dalam Mewujudkan Keadilan Substantif

Para hakim didorong untuk menegakkan dan menggali keadilan substantif dalam memutuskan perkara. Keadilan substantif tersirat dalam Pasal 24 ayat 1 UUD NRI 1945, dimana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Begitupun dengan Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks kewenangan hakim pada saat mengadili perkara, diskresi merupakan bentuk kebebasan untuk menentukan sikap dan kebijakan, kebebasan pikiran dan kebebasan untuk mengambil tindakan terhadap suatu permasalahan yang sedang ditangani (Wirdi & Listyowati, 2024). Undang-undang telah cukup memberikan keleluasaan kepada hakim, namun pada saat-saat tertentu hakim juga memerlukan kebebasan dan kemerdekaan dari campur tangan dan pengaruh undang-undang, yaitu pada saat hakim berhadapan dengan pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum (undang-undang) atau pada saat undang-undang tidak dapat memberikan keadilan lalu hakim berpijak pada keyakinannya sendiri bahwa apa yang ditentukan itu lebih adil dari sekedar melaksanakan undang-undang secara membabi buta (Nurhayani, 2013). Diskresi hakim merujuk pada kemampuan hakim untuk menafsirkan norma, mengevaluasi fakta, serta menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan moal dalam putusan, apalagi ketika norma hukum tertulis tidak mengatur secara spesifik atau terdapat kekosongan regulasi (Harahap, Rahmayanti, Tiono & Pariyono, 2025). Dengan demikian, diskresi secara hukum dianggap sah dan memperoleh legitimasi dalam rangka pelayanan publik dengan tetap memperhatikan rambu-rambu dari prinsip asas legalitas.

Penggunaan kekuasaan diskresi pun diterapkan oleh majelis hakim kasasi dalam mengesamping prinsip *first to file* pada sengekta kasus *Golden Valley*. Pada dasarnya, UU MIG telah menetapkan bahwa hak merek akan diakui apabila telah terdaftar, maka perlindungan hukum hanya dapat diberikan jika merek tersebut

sudah didaftarkan di DJKI. Permasalahannya, prinsip tersebut memberikan celah hukum bagi pendaftar merek yang beritikad tidak baik untuk melakukan penyerobotan merek (*trademark squatting*). Akibatnya, dalam memutus perkara Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023, hakim menggunakan kekuasaan diskresi untuk memberikan keadilan substantif.

Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023, terlihat jelas adanya pergeseran paradigma hukum di mana hakim kasasi tidak lagi hanya berpijak pada formalitas siapa yang mendaftarkan lebih dahulu, melainkan lebih menitikberatkan pada aspek kejujuran dan moralitas dalam berusaha. Latar belakang pengesampingan prinsip *first to file* melalui diskresi hakim ini berakar pada upaya mewujudkan keadilan substantif. Majelis Hakim kasasi berpandangan bahwa tujuan utama hukum merek adalah untuk melindungi persaingan usaha yang tidak sehat. Jika prinsip *first to file* tetap dipertahankan bagi pendaftar yang beritikad tidak baik, maka hukum justru akan memfasilitasi praktik persaingan curang. Oleh karena itu, melalui kewenangan diskresi, hakim mengutamakan itikad tidak baik di atas norma prosedural pendaftaran pertama. Hal ini menunjukkan bahwa diskresi hakim berfungsi sebagai jembatan untuk memastikan bahwa perlindungan merek hanya diberikan kepada pemilik merek yang jujur dan berintegritas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam mengesampingkan prinsip *first to file* dalam Putusan Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023 diantaranya:

a. Adanya itikad tidak baik (*bad faith*)

Pertimbangan utama hakim dalam membatalkan merek Tergugat didasarkan pada temuan fakta bahwa pendaftaran merek tersebut dilandasi oleh itikad tidak baik. Pengertian itikad tidak baik secara umum meliputi perbuatan "penipuan" (*fraud*), rangkaian "menyesatkan" (*misleading*) orang lain, serta tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapatkan keuntungan. Bisa juga diartikan sebagai perilaku yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (*dishonestly purpose*) (Mardianto, 2011). Pada sengketa merek ini diketahui bahwa keberadaan merek "Golden Valley" milik Penggugat di pasar Indonesia sudah beredar sejak tahun 2009, jauh sebelum Tergugat mengajukan pendaftaran pertama pada tahun 2012. Indikasi kuat itikad tidak baik juga terlihat dari tindakan Tergugat yang mendaftarkan perusahaannya sebagai distributor resmi produk Penggugat di Kementerian Pertanian, namun di sisi lain secara diam-diam mendaftarkan merek tersebut atas nama sendiri di DJKI. Tindakan ini dinilai sebagai upaya peniruan yang disengaja untuk membonceng ketenaran merek Penggugat serta mengecoh konsumen agar mengira produk Tergugat berasal dari Penggugat, sehingga memenuhi unsur itikad tidak baik yang dapat membatalkan perlindungan hukum meskipun gugatan diajukan melewati batas waktu daluwarsa 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, majelis hakim kasasi menerapkan Pasal 77 ayat (2) UU MIG sebagai *lex specialis* yang mengizinkan gugatan pembatalan diajukan tanpa batas waktu.

b. Adanya persamaan pada pokoknya

Faktor selanjutnya yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah adanya kemiripan yang signifikan antara merek yang didaftarkan Tergugat dengan merek milik Penggugat. Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan

adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain. Unsur-unsur yang menonjol pada kedua merek itu dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya tentang bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan (Rizkia, Dwi Nanda. & Fardiansyah, Hardi). Pada sengketa merek ini, hakim kasasi menilai bahwa merek Golden Valley milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan milik Penggugat, baik dari segi unsur kata, bentuk grafis, hingga jenis barang. Secara spesifik, persamaan tersebut terlihat dari penggunaan susunan huruf kapital yang identik membentuk kata "GOLDEN VALLEY", serta kombinasi warna hitam dan putih yang sama, yang menimbulkan kesan visual yang serupa. Selain itu, kedua merek tersebut berada di kelas barang yang sama, yaitu Kelas 29 dan Kelas 31 yang mencakup komoditas kurma, sehingga kemiripan ini berpotensi menyesatkan konsumen mengenai asal-usul produk dan melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU MIG.

c. Status merek sebagai merek terkenal (*well-known mark*)

Status keterkenalan merek menjadi pertimbangan penting bagi Mahkamah Agung untuk memberikan perlindungan yang lebih luas kepada Penggugat. Karena Indonesia sebagai negara anggota *World Trade Organization* (WTO) dan pihak yang meratifikasi Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) memiliki kewajiban internasional untuk melindungi merek terkenal. Meskipun pada tingkat pertama status ini ditolak, hakim tingkat kasasi mengakui reputasi merek Golden Valley milik Penggugat sebagai merek terkenal karena produknya telah beredar secara transnasional dan sangat mudah ditemukan di sebagian besar *marketplace* besar di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Jejak digital juga menunjukkan bahwa kata kunci pencarian terkait kurma terbaik secara konsisten mengarah pada produk Penggugat yang menandakan pengetahuan masyarakat umum yang luas terhadap merek tersebut. Merek yang telah memiliki reputasi lintas negara dan dikenal luas oleh masyarakat layak mendapatkan perlindungan hukum dari praktik pendomplengan, meskipun merek tersebut belum terdaftar secara formal di Indonesia pada saat sengketa dimulai.

d. Perlindungan bagi pemilik merek yang sebenarnya (*actual owner*)

Putusan ini menegaskan peralihan fokus dari prinsip administratif pendaftaran pertama (*first to file*) menuju pengakuan terhadap pencipta dan pengguna pertama (*first to use*) sebagai pemilik yang sah. Orient Group terbukti sebagai pihak yang pertama kali menciptakan dan menggunakan merek Golden Valley sejak tahun 2004 di negara asalnya dan secara konsisten menggunakannya dalam perdagangan internasional, termasuk ke Indonesia. Hakim menilai bahwa perlindungan hukum tidak seharusnya diberikan kepada pihak yang memperoleh hak merek dengan cara melanggar hak subjektif pihak lain, sehingga status Tergugat sebagai pendaftar pertama digugurkan. Konsekuensi dari pertimbangan ini adalah pemulihan hak eksklusif kepada Orient Group sebagai pemilik satu-satunya yang sah, sekaligus mencoret pendaftaran Tergugat yang dikualifikasikan sebagai penyerobotan merek (*trademark squatting*).

e. Perwujudan keadilan substantif

Faktor terakhir adalah penggunaan kewenangan diskresi hakim untuk mengesampingkan prinsip *first to file* yang telah diatur dalam UU MIG demi mencapai keadilan substantif. Hakim Kasasi tidak lagi terpaku pada pendekatan positivistik yang hanya melihat siapa pemegang sertifikat atau batas waktu daluwarsa gugatan semata, melainkan mengutamakan nilai moralitas dan kejujuran dalam berusaha. Hakim kasasi berpandangan bahwa jika prinsip *first to file* diterapkan secara mutlak tanpa melihat unsur itikad tidak baik, maka hukum justru akan memfasilitasi persaingan usaha tidak sehat dan melindungi pelaku kecurangan. Oleh karena itu, putusan ini merepresentasikan hukum progresif di mana kepastian hukum dimaknai ulang bukan sekadar kepastian administratif, melainkan perlindungan terhadap hak yang diperoleh secara jujur, sehingga pendaftaran yang didasari itikad tidak baik harus dibatalkan demi tegaknya keadilan.

Penggunaan diskresi hakim dalam putusan ini dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif di tengah batasan norma tertulis. Hukum positif tidak selalu mampu mengantisipasi seluruh bentuk perlindungan hak, sehingga diperlukan peran hakim aktif untuk menafsirkan dan menerapkan hukum secara kontekstual. Dalam hal ini, diskresi berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap potensi ketidakadilan yang timbul dari penerapan norma secara mekanis. Putusan Golden Valley menunjukkan bahwa diskresi hakim dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dipahami bahwa diskresi merupakan kemerdekaan untuk membuat putusan serta kemudian mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Putusan tersebut harus dilakukan secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan. Pertimbangan majelis hakim kasasi telah sejalan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) jo Pasal 76 ayat (1) jo Pasal 77 ayat (2) UU MIG, sehingga tindakan majelis hakim kasasi dalam mengesampingkan prinsip *first to file* yang telah diatur dalam UU MIG dapat dinyatakan sah secara hukum. Hal tersebut dipertegas dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2024 yang menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim dalam putusan *judex juris*. Pertimbangan atas fakta dalam putusan kasasi telah dipertimbangkan secara tepat, sehingga permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT Indo Megah Raya selaku Tergugat ditolak. Oleh karena itu, pendaftaran merek oleh Tergugat yang dilakukan dengan itikad tidak baik beralasan hukum untuk dibatalkan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari analisis terhadap penggunaan diskresi hakim sebagai instrumen penegakan keadilan substantif dalam sengketa merek golden valley (studi putusan nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023) merupakan langkah yuridis yang sah dan progresif dalam menegakkan keadilan substantif ditengah rigiditas prinsip *first to file* yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Majelis Hakim kasasi dalam perkara mempertahankan merek Golden Valley secara tegas tidak adanya pendekatan formalistik pendaftaran

pertama dengan menitikberatkan pada adanya itikad tidak baik, persamaan pada pokoknya, status merek sebagai merek terkenal, serta perlindungan terhadap pemilik merek yang sebenarnya (*actual owner*). Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa prinsip *first to file* tidak bersifat absolut dan dapat dikesampingkan apabila penerapannya justru melahirkan ketidakadilan dan memfasilitasi praktik persaingan usaha tidak sehat. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa diskresi hakim berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap kelemahan sistem pendaftaran merek, sehingga perlindungan hukum tidak semata-mata didasarkan pada formalitas administratif, melainkan juga pada nilai kejujuran, moralitas, dan itikad baik dalam berusaha. Dengan demikian, putusan sengketa merek Golden Valley mencerminkan pergeseran paradigma dari kepastian hukum yang bersifat prosedural menuju kepastian hukum yang berkeadilan, serta memperkuat peran peradilan sebagai penjaga keseimbangan antara norma tertulis dan rasa keadilan substantif masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- A'dawiyah, Titi Mahira. (2025). Perlindungan Hak Merek: Asas *First to File* dalam Industri Manufaktur Indonesia. *Jurnal Hukum De'Rechtsstaat (JHD)*, 11(2), 193-206.
- Harahap, A., Rahmayanti, R., Tiono, R., & Pariyono, B. A. (2025). Analisis Diskresi Hakim dalam Mengintegrasikan Rekomendasi Penalaran Hukum Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) di Pengadilan Niaga. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(9), 734-745.
- Hisroh Komeni, Wirdi., & Sumanto, Listyowati. (2024). Diskresi Hakim dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia antara Kepentingan Umum dan Kepentingan Rakyat dalam Sengketa Agraria. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(2), 4703-4711.
- Laela, F. I. (2020). Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar Terhadap Sengketa Gugatan Pembatalan Merek. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 182-201.
- Lubis, Farah Z. P., & R. Rahaditya. (2023). Implementasi Prinsip *First to Use* pada Pembatalan Merek Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(5), 3218-3228.
- Mardianto, A. (2011). Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak Penerima Lisensi Merek Menurut UU No. 15 Tahun 2001. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 460-469.
- Undang-undang Dasar 1945
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman
Dwi Rizkia, Nanda. & Ferdiansyah, Hardi. (2022). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Neng Yani, Nurhayani. (2015). Hukum Acara Perdata. Surakarta: Pustaka Setia.
- Saidin, Ok. (2015). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Ctk Kesembilan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.