



## Penerapan Asas *First to File* sebagai Perlindungan Hukum Merek dalam Sengketa TikTok Ltd vs Fenfiana Saputra

Putri Tamara Panjaitan, [putritamarapanjaitan@gmail.com](mailto:putritamarapanjaitan@gmail.com)  
Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

### Info Artikel

Diterima : 19 Agustus 2025  
Diperbaiki : 10 September 2025  
Diterima : 20 Oktober 2025

### Keywords:

*First to file principle, intellectual property, legal protection, trademark.*

### Abstract

*The rapid development of science and technology encourages the improvement of various intellectual works, including trademarks, which have strategic value in the business world. In Indonesia, the legal protection of trademarks is regulated in Law Number 20 Year 2016 on Trademarks and Geographical Indications which adheres to the \*first to file\* principle, which gives exclusive rights to the party who first registers the trademark. This research aims to analyze the application of the \*first to file\* principle in the trademark legal protection system in Indonesia through a case study of the dispute between TikTok Ltd and Fenfiana Saputra. The method used is normative legal research with an analytical descriptive approach, using secondary data in the form of laws and regulations, court decision documents, and related legal literature. The results show that the \*first to file\* principle emphasizes the importance of registration as a basis for legal protection. In this case, the early registration by Fenfiana Saputra in class 25 provides valid legal rights even though TikTok Ltd is the owner of a globally famous mark.*





## A. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong lahirnya berbagai inovasi dan karya intelektual yang memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan ekonomi nasional maupun global. Seiring dengan pesatnya inovasi tersebut, perlindungan terhadap hasil karya intelektual menjadi semakin penting. Salah satu bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui sistem kekayaan intelektual, yang mencakup hak-hak eksklusif atas karya-karya yang dihasilkan dari olah pikir manusia.

Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.<sup>1</sup> Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan Hak atas Kekayaan yang tidak berwujud/*intangible assets* yaitu hak atas kemampuan menggunakan otaknya secara kreatif, beratio dan bernalar sehingga menghasilkan karya intelektual.<sup>2</sup>

Hak kekayaan intelektual yang

bersangkutan dapat berupa hak cipta, paten, desain industri, merek dagang, dan rahasia dagang,<sup>3</sup> yang kesemuanya memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan memerlukan pengakuan serta perlindungan secara hukum. Seiring dengan meningkatnya nilai komersial dari hasil-hasil kreativitas tersebut, urgensi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual semakin mengemuka. Perlindungan ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran seperti penjiplakan, pemalsuan, atau penggunaan tanpa izin, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik atau pencipta karya. Dengan demikian, perlindungan yang efektif terhadap kekayaan intelektual akan mampu mendorong iklim inovasi yang sehat, adil, dan kompetitif.

Pada era globalisasi dan digitalisasi saat ini, kekayaan intelektual tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, tetapi juga menjadi aset strategis dalam meningkatkan daya saing bangsa.

Banyak perusahaan besar yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai

<sup>1</sup> Niru Anita Sinaga, "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 145.

<sup>2</sup> Citra Ramadhan, et.al., "*Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*", Universitas Medan Area Press,

Medan, 2023, hlm. 2.

<sup>3</sup> Mohammad Irfandianto, et.al., "Peran Hak Kekayaan Intelektual terhadap Industri Hijau di Indonesia", *Welfare State*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 121.





modal utama dalam mengembangkan inovasi, memperluas pasar, serta memperkuat reputasi di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sistem perlindungan kekayaan intelektual menjadi sangat penting, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat umum, agar hak atas hasil karya dapat terlindungi secara optimal.

Salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki peran strategis dalam dunia usaha adalah merek. Merek (*trademark*) sebagai hak atas kekayaan intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain.<sup>4</sup>

Merek tidak hanya menjadi identitas yang membedakan suatu produk atau jasa dari milik pihak lain, tetapi juga merupakan simbol reputasi, yang bisa mengangkat dan mempromosikan produk dan suatu perusahaan.<sup>5</sup> Oleh karena itu,

perlindungan hukum terhadap merek menjadi sangat krusial, khususnya dalam menghadapi sengketa kepemilikan atau penggunaan merek oleh pihak lain yang tidak berhak.

Dalam konteks hukum nasional, Indonesia telah mengatur perlindungan hukum terhadap merek melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-Undang tentang Merek Dan Indikasi Geografis), yang menganut asas *first to file*. Asas ini memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya, terlepas dari siapa yang terlebih dahulu menggunakan merek tersebut di lapangan. Apabila pihak perorangan atau perusahaan memiliki produk baik berupa barang maupun jasa dengan menggunakan suatu merek namun tidak didaftarkan, maka orang atau perusahaan tersebut dapat kehilangan perlindungan hukum atas mereknya.<sup>6</sup>

Hal ini karena pada sistem hukum merek, prinsip *first to file* yang lebih diutamakan sebagai syarat mutlak dan

<sup>4</sup> Rendy Alexander, "Penerapan Prinsip "First To File" Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 9, 2022, hlm. 2111.

<sup>5</sup> Wizna Gania Balqiz, "Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia", *Journal Of*

*Judicial Review*, Vol. 23, No. 1, 2021, hlm. 42.

<sup>6</sup> Sigit Wibowo, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang Terdaftar Dengan Penerapan Prinsip First To File terhadap Pihak Lain (Studi Kasus Putusan MA Nomor 161K/PDT.SUS-HKI/2023)", *Jurnal Hukum caraka Justitia*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 134.





kepastian hukum bagi pemegang hak tersebut.<sup>7</sup>

Penerapan asas *first to file* memperlihatkan bagaimana sistem hukum Indonesia memberikan kepastian hukum melalui mekanisme pendaftaran. Namun, asas *first to file* juga dapat menimbulkan tantangan tersendiri. Dalam konteks ini, penting untuk menilai adanya unsur itikad baik dalam proses pendaftaran merek. Prinsip ini bertujuan agar sistem hukum merek tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan sendiri.

Meskipun ketentuan hukum mengenai perlindungan merek telah diatur dalam undang-undang, sengketa merek masih kerap terjadi, khususnya yang melibatkan persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek lain, yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang merek.<sup>8</sup> Salah satu contoh kasus sengketa tersebut adalah sengketa antara TikTok Ltd dan Fenfiana Saputra, di mana TikTok Ltd mengajukan gugatan

karena atas alasan adanya kesamaan merek "TikTok".<sup>9</sup> Kasus ini merujuk pada Putusan Nomor 79/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst, yang bermula ketika TikTok Ltd berencana memperluas cakupan penggunaan merek "TikTok" ke berbagai kelas produk. Namun, perusahaan tersebut menemukan bahwa merek "TikTok" telah lebih dahulu terdaftar untuk kategori produk pakaian, mulai dari pakaian bayi hingga dewasa, oleh seorang pengusaha asal Bandung bernama Fenfiana Saputra. Menyadari adanya pendaftaran merek serupa oleh pihak lain, TikTok Ltd melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan terhadap Fenfiana Saputra dan Kementerian Hukum dan HAM ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Kasus TikTok Ltd dan Fenfiana Saputra menjadi salah satu contoh nyata bagaimana penerapan asas *first to file* menimbulkan perdebatan antara hak eksklusif atas merek terdaftar. Dalam praktiknya, hakim harus menyeimbangkan antara kepastian hukum bagi pendaftar pertama dan perlindungan terhadap merek terkenal yang

<sup>7</sup> Farah Zhafirah Putri Lubis dan R. Rahaditya, "Implementasi Prinsip *First To Use* Pada Pembatalan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 5, 2023, hlm. 3219.

<sup>8</sup> *Ibid.* Hlm 3220.

<sup>9</sup> Dzulfah Mawaddah, et.al., "Analisis Kasus Sengketa Merek PT. Tiktok LTD. VS Merek Tiktok Fenfiana", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9, No. 1, 2025, hlm. 8446.



sudah dikenal luas di masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap kasus TikTok Ltd dan Fenfiana Saputra memberikan gambaran penting tentang sejauh mana asas *first to file* mampu menciptakan perlindungan hukum yang adil dan proporsional bagi seluruh pihak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana penerapan asas *first to file* dalam perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia, khususnya dalam kasus antara TikTok Ltd dan Fenfiana Saputra.

## A. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dan bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum dengan kaidah keilmuan yang semakin progresif.<sup>10</sup>

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, di mana penelitian

bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan asas *first to file* serta implikasinya terhadap sengketa merek antara TikTok Ltd dan Fenfiana Saputra.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen-dokumen hukum yang relevan. Sumber data utama mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan literatur hukum yang terkait dengan pendaftaran merek dan asas *first to file*.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, karena memberikan landasan teori dan kerangka hukum yang kuat dalam menganalisis isu yang diteliti, yakni asas *first to file*. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang mengatur mengenai pendaftaran merek dan asas *first to file* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

<sup>10</sup> Nadhila Cahya Nurmalasari dan Yudho Taruno Muryanto, "Analisis Penerapan Prinsip *First To File* Terhadap Perlindungan Hukum Preventif (Studi Atas Sengketa Merek

Antara MS GLOW Dan PS GLOW)", *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 35.



dan Indikasi Geografis. Sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa antara TikTok Ltd dan Fenfiana Saputra, guna memahami penerapan asas tersebut dalam praktik.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan memfokuskan pada interpretasi dan pemahaman mendalam terhadap norma hukum yang berlaku, bukan pada data kuantitatif atau statistik.

## **B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek)**

Merek adalah karakteristik atau ciri khas atau suatu penanda barang yang diproduksi oleh badan usaha yang memproduksi suatu produk tertentu.<sup>11</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, merek didefinisikan 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. Menurut Molengraaf, merek merupakan alat untuk mengenali asal-usul suatu barang serta memberikan jaminan terhadap kualitasnya, sehingga dapat dibandingkan dengan barang sejenis yang diproduksi dan diperjualbelikan oleh pihak lain.<sup>12</sup> Dengan demikian, merek tidak hanya berfungsi sebagai simbol identitas, tetapi juga sebagai alat jaminan kualitas dan sarana promosi yang dapat meningkatkan daya saing produk di pasar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya:<sup>13</sup>

### **1. Merek Dagang**

Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

### **2. Merek Jasa**

Merek Jasa adalah Merek yang

<sup>11</sup> Nadhila Cahya Nirmalasari dan Yudho Taruno Muryanto, *Op. Cit*, hlm. 33.

<sup>12</sup> Bernard Nainggolan, "Pelindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital", Publika Global

Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 54.

<sup>13</sup> Indah Sari, "Urgensi Dan Fungsi Merek Dalam Dunia Bisnis Demi Terjaminnya Perlindungan Hak Atas Kekayaan", *Jurnal Ilmiah M-Progress*, Vol. 15, No. 1, 2025, hlm. 26.



digunakan pada jasa yang di perdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

### 3. Merek Kolektif

Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan di perdagangkan Dalam konteks objeknya, merek dibedakan menjadi merek dagang dan merek jasa.

Pada praktik perdagangan modern, merek memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena mampu membentuk citra dan reputasi suatu produk di mata konsumen. Nilai ekonomi suatu merek tercermin dari kekuatan *brand image* atau citra merek di mata konsumen.<sup>14</sup> Semakin baik citra merek yang terbentuk, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan dan minat beli masyarakat terhadap produk tersebut<sup>15</sup>, sehingga berpengaruh langsung pada

peningkatan penjualan dan nilai komersial perusahaan. Namun, kondisi ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan cara menggunakan atau meniru merek yang telah memiliki citra baik agar produknya cepat laku di pasaran. Oleh karena itu, keberadaan dan perlindungan terhadap merek menjadi penting dalam menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan usaha, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Dalam konteks hukum, merek diposisikan sebagai objek perlindungan hak kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek untuk jangka waktu tertentu.<sup>16</sup> Perlindungan terhadap merek oleh pelaku usaha penting dalam era globalisasi agar keamanan mereknya tidak dapat di contoh oleh orang lain.<sup>17</sup> Oleh karena itu, negara melalui regulasi memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek guna menjamin kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan, dan mendukung persaingan usaha yang sehat.

<sup>14</sup> Gufta Alvian Irsyada dan Elfrida Ratnawati Gultom, "Pengaruh Sistem Hukum Perlindungan Merek Yang Ada Di Indonesia Dengan Nilai Ekonomi Merek", *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 5, No.4, 2023, hlm. 474.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Bernard Nainggolan, *Op. Cit*, hlm. 54.

<sup>17</sup> Selvi Nurma Fitrian, et. al., "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Yang Sesuai Dengan Karakteristik Hak Merek", *Jurnal Rechtsens*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 241.







Keberadaan perlindungan hukum menjadi aspek yang sangat diperlukan untuk menjamin hak atas merek. Perlindungan hukum terhadap merek dimaksudkan untuk memberikan kepastian, keamanan, dan keadilan bagi pemilik merek agar hak-haknya tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Perlindungan hukum sendiri merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.<sup>18</sup> Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran sebelum hal tersebut terjadi. Bentuk perlindungan ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berfungsi memberikan pedoman, batasan, serta rambu-rambu dalam pelaksanaan kewajiban hukum. Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang bersifat korektif atau penegakan

hukum setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa, yang biasanya diwujudkan melalui pemberian sanksi seperti denda, hukuman penjara, atau hukuman tambahan lainnya.

Secara preventif, merek mendapatkan perlindungan hukum setelah didaftarkan di direktorat jenderal, dan ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar merek dapat didaftarkan.<sup>19</sup> Proses pendaftaran merek dapat dilakukan secara daring melalui situs web Dirjen HKI atau secara manual dengan mendaftar langsung ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Pendaftaran Merek. Selanjutnya, dokumen pendaftaran akan dikirim ke Dirjen HKI di Jakarta untuk diverifikasi lebih lanjut, dan hasilnya akan diberitahukan kepada pemohon melalui email atau kontak langsung, terkait apakah pendaftaran merek tersebut dapat atau tidak dapat diproses, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Berkaitan dengan hal tersebut, pendaftaran merek mempunyai masa berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.<sup>20</sup> Berakhirnya masa berlakunya pendaftaran merek secara otomatis mengakhiri pula perlindungan hukum

<sup>18</sup> Daffa Arya Prayoga, et.al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional", *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2,

No. 2, 2023, hlm. 191.

<sup>19</sup> Bernard Nainggolan, *Op. Cit*, hlm. 55.

<sup>20</sup> Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 56.





terhadap merek tersebut. Adapun persyaratan pendaftaran merek tercantum dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

1. Ketika suatu merek tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda, sudah menjadi milik umum, atau hanya berupa keterangan yang berkaitan langsung dengan barang atau jasa yang diajukan, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang juga dipertegas melalui Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Dalam ketentuan tersebut, dijabarkan bahwa: Permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar apabila:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-

undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan.
- c. Memuat unsur yang menyesatkan masyarakat mengenai asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat barang/jasa tersebut.
- e. Tidak memiliki daya pembeda.
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

2. Permohonan ditolak oleh Menteri, apabila:

- a. Merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar atau permohonan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang/jasa sejenis.
- b. Merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain baik untuk barang/jasa sejenis

- maupun tidak sejenis, jika memenuhi persyaratan tertentu.
- c. Merek persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang telah terdaftar.
  - d. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum, tanpa izin dari yang berhak.
  - e. Meniru atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara atau lembaga maupun internasional, tanpa persetujuan tertulis dari pihak berwenang.
  - f. Meniru atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang dipergunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, tanpa persetujuan tertulis dari pihak berwenang.
  - g. diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Keseluruhan ketentuan ini menunjukkan bahwa proses pendaftaran merek tidak hanya bersifat administratif,

melainkan juga mengandung unsur substantif. Regulasi ini dimaksudkan untuk menjaga integritas sistem merek, memberikan perlindungan yang adil bagi pemilik merek yang sah, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan jujur. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap merek tidak hanya menjaga kepentingan pemiliknya, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, mendorong inovasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui persaingan usaha yang sehat.

Selain melalui pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hukum preventif, merek juga memperoleh perlindungan hukum secara represif. Perlindungan represif ini diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap merek, yang dapat ditempuh melalui upaya gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.<sup>21</sup> Dalam perlindungan hukum represif, apabila terjadi pelanggaran hak atas merek, peran lembaga peradilan serta aparat penegak hukum seperti kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil, dan Kejaksaan menjadi sangat penting untuk menegakkan hak dan memberikan keadilan.<sup>22</sup> Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi atas merek memiliki hak

<sup>21</sup> Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, "*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*", Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, 2022, hlm. 64.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 66.

untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang tanpa hak menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa sejenis. Gugatan tersebut dapat berupa tuntutan ganti rugi dan/atau permintaan penghentian atas seluruh perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Gugatan dalam hal ini diajukan ke Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

### **Penerapan Asas *First To File* Dalam Sengketa TikTok Ltd dan Fenfiana Saputra**

Dalam sistem hukum merek di Indonesia, asas *first to file* menjadi dasar utama dalam menentukan siapa yang berhak memperoleh perlindungan hukum atas suatu merek. Asas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa hak atas merek diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mengajukan permohonan

pendaftaran secara sah di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).<sup>23</sup> Artinya, penggunaan suatu merek secara luas atau lebih dulu di masyarakat tidak menjamin perlindungan hukum, selama merek tersebut belum didaftarkan secara resmi.

Dalam konteks ini, sengketa antara TikTok Ltd, perusahaan teknologi global pemilik aplikasi media sosial populer “TikTok”, dan Fenfiana Saputra yang telah terlebih dahulu mendaftarkan merek “TikTok” untuk kategori pakaian di Indonesia, menunjukkan penerapan asas *first to file* bekerja dalam praktik. Meskipun TikTok Ltd memiliki reputasi dan pengakuan merek secara internasional, dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan diberikan kepada pihak yang pertama kali melakukan pendaftaran, yaitu Fenfiana Saputra.

Asas *first to file* memberikan hak kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek. Dalam hal ini, meskipun TikTok Ltd telah lebih dulu mengembangkan merek “TikTok” secara global, Fenfiana tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas merek yang didaftarkan terlebih dahulu di Indonesia. Penerapan asas *first to file* dalam kasus

<sup>23</sup> Nadhila Cahya Nurmallasari dan Yudho Taruno

Muryanto, *Op.cit*, hlm. 34.



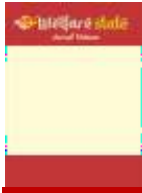
sengketa, khususnya yang melibatkan merek terkenal, berpotensi menimbulkan masalah terkait dengan itikad baik dalam pendaftaran merek. Sering kali, pendaftaran merek yang dilakukan setelah suatu merek terkenal muncul dapat menimbulkan dugaan adanya upaya membonceng popularitas merek global demi keuntungan pribadi. Namun, dalam kasus ini, Fenfiana telah mendaftarkan merek “TikTok” jauh sebelum merek TikTok oleh TikTok Ltd terkenal. Diketahui juga bahwa, pendaftaran merek “TikTok” oleh Fenfiana, dalam hal ini untuk kelas 25, telah diajukan ke PDKI (Pangkalan Data Kekayaan Intelektual) sejak tahun 2007 dan resmi tercatat sebagai hak merek pada 19 Februari 2009. Sementara itu, TikTok Ltd sendiri baru didirikan pada tahun 2016 dan mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2018. Sehingga, menunjukkan bahwa pendaftaran oleh Fenfiana tidak dilakukan dengan itikad tidak baik.

Dalam praktiknya, penerapan asas *first to file* tidak hanya sekadar menilai siapa yang mendaftarkan lebih dahulu, tetapi juga memperhatikan adanya unsur itikad baik dari pihak pendaftar. Asas ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan

kepastian hukum, di mana perlindungan merek diberikan bukan semata-mata karena formalitas pendaftaran, melainkan juga karena adanya itikad baik untuk menggunakan merek tersebut secara sah dalam kegiatan perdagangan.

Sebagai contoh, pada sengketa merek “Superman” antara DC Comics dengan PT Marxing Fam Makmur yang dianalisis dalam jurnal ilmiah oleh Damar Ramadhanna Tanjung, dkk (2023), menunjukkan bagaimana penerapan prinsip *first to file* dapat dikesampingkan. Dalam kasus sengketa merek “Superman” antara DC Comics dan PT Marxing Fam Makmur, majelis hakim dalam putusan No.29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst memutuskan untuk mengesampingkan asas *first to file* dengan mengabulkan gugatan DC Comics. Meskipun secara formal merek “Superman” telah lebih dahulu didaftarkan oleh PT Marxing Fam Makmur di Indonesia, pendaftaran tersebut dianggap dilakukan dengan itikad tidak baik. Oleh karena itu, perlindungan hukum atas pendaftaran tersebut tidak dapat diberlakukan. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dalam hukum merek di Indonesia yang mewajibkan adanya itikad baik dalam proses pendaftaran merek, sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.





Pada pertimbangan yang tercantum dalam putusan No.29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Ps, majelis hakim menilai bahwa merek “Superman” yang dimiliki oleh DC Comics telah lama dikenal secara luas sebagai merek terkenal (*well-known mark*), sehingga upaya PT Marxing Fam Makmur untuk mendaftarkan merek dengan nama yang sama di Kelas 30 dan Kelas 34 dianggap sebagai bentuk pemboncengan terhadap ketenaran merek tersebut. Hakim menyatakan bahwa tindakan tergugat tidak mencerminkan itikad baik, yang menjadi dasar penting dalam sistem perlindungan merek di Indonesia.<sup>24</sup>

Apabila melihat dalam konteks sengketa merek “TikTok”, maka penerapan asas *first to file* dapat dianggap sudah tepat, terlebih dengan adanya bukti-bukti yang diajukan oleh Fenfiana, yang menunjukkan bahwa ia adalah pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut di Indonesia dan tidak terdapat indikasi membonceng ketenaran merek global. Oleh karena itu, asas *first to file* dalam

kasus ini berfungsi sebagaimana mestinya, yakni memberikan perlindungan kepada pihak yang lebih dulu mengajukan permohonan dengan itikad baik.

Putusan Nomor 79/Pdt.SusHKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 2 Januari 2025 menunjukkan bahwa dalam sengketa antara TikTok Ltd. dan Fenfiana, majelis hakim mempertimbangkan penerapan asas *first to file* sebagai salah satu dasar dalam mengambil putusan.<sup>25</sup> Asas ini menyatakan bahwa pihak yang lebih dahulu mendaftarkan suatu merek berhak atas perlindungan hukum terhadap merek tersebut. Dengan demikian, Fenfiana dinilai sebagai pihak yang memiliki hak atas merek “TikTok” karena telah terlebih dahulu mengajukan pendaftaran di Indonesia.

## C. KESIMPULAN

Perlindungan terhadap merek di Indonesia diberikan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan melalui pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sedangkan perlindungan represif diberikan jika terjadi pelanggaran terhadap merek tersebut, yang dapat ditempuh melalui

<sup>24</sup> Damar Ramadhanna Tanjung, et.al., “Penerapan Prinsip First to file Dalam Sengketa Merek Terkenal”, *Law, Development & Justice Review*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 123.

<sup>25</sup> Dzulfah Mawaddah, et.al., *Op.Cit.* hlm. 8447.





gugatan perdata atau tuntutan pidana. Dalam sistem hukum merek Indonesia, diterapkan asas *first to file*, yang berarti hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut, bukan yang pertama kali menggunakannya. Penerapan asas ini tercermin dalam sengketa merek antara TikTok Ltd dan Fenfiana Saputra, di mana meskipun TikTok Ltd adalah perusahaan terkenal secara internasional, hak atas merek "TikTok" untuk kategori pakaian tetap dimiliki oleh Fenfiana Saputra, yang lebih dahulu mendaftarkan merek tersebut pada tahun 2007. Asas *first to file* menunjukkan bahwa kepemilikan merek di Indonesia bergantung pada siapa yang lebih dulu mendaftarkannya secara sah di DJKI, bukan berdasarkan penggunaan merek yang lebih luas. Selain itu, dalam proses pendaftaran dan pemanfaatan merek, asas itikad baik juga sangat penting. Asas ini menuntut bahwa pendaftar merek harus memiliki niat yang jujur dan tidak berniat untuk mengambil keuntungan dari reputasi atau popularitas merek pihak lain

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Bernard Nainggolan, "*Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital*", Publika Global Media, Yogyakarta, 2021.

Citra Ramadhan, et.al., "*Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*", Universitas Medan Area Press, Medan, 2023

Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, "*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*", Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, 2022.

### Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

### Jurnal:

Daffa Arya Prayoga, et.al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional", *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2, No. 2, 2023.

Damar Ramadhanna Tanjung, et.al., "Penerapan Prinsip *First to file* Dalam Sengketa Merek Terkenal", *Law, Development & Justice Review*, Vol. 6, No. 2, 2023.





- Dzulfah Mawaddah, et.al., “Analisis Kasus Sengketa Merek PT. Tiktok LTD. VS Merek Tiktok Fenfiana”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9, No. 1, 2025.
- Farah Zhafirah Putri Lubis dan R. Rahaditya, “Implementasi Prinsip *First To Use* Pada Pembatalan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 5, 2023.
- Gufta Alvian Irsyada dan Elfrida Ratnawati Gultom, “Pengaruh Sistem Hukum Perlindungan Merek Yang Ada Di Indonesia Dengan Nilai Ekonomi Merek”, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 5, No.4, 2023.
- Indah Sari, “Urgensi Dan Fungsi Merek Dalam Dunia Bisnis Demi Terjaminnya Perlindungan Hak Atas Kekayaan”, *Jurnal Ilmiah M-Progress*, Vol. 15, No. 1, 2025
- Mohammad Irfandianto, et.al., “Peran Hak Kekayaan Intelektual terhadap Industri Hijau di Indonesia”, *Welfare State*, Vol. 3, No. 1, 2024.
- Nadhila Cahya Nurmalasari dan Yudho Taruno Muryanto, “Analisis Penerapan Prinsip *First To File* Terhadap Perlindungan Hukum Preventif (Studi Atas Sengketa Merek Antara MS GLOW Dan PS GLOW)”, *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2024.
- Niru Anita Sinaga, “Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6, No. 2, 2020.
- Rendy Alexander, “Penerapan Prinsip “First To File” Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 9, 2022.
- Selvi Nurma Fitrian, et. al., “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Yang Sesuai Dengan Karakteristik Hak Merek”, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 11, No. 2, 2022.
- Sigit Wibowo, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang Terdaftar Dengan Penerapan Prinsip First To File terhadap Pihak Lain (Studi Kasus Putusan MA Nomor 161K/PDT.SUS-HKI/2023)”, *Jurnal Hukum caraka Justitia*, Vol. 3, No. 2, 2023.







Wizna Gania Balqiz, “Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia”, *Journal Of Judicial Review*, Vol. 23, No. 1, 2021.

Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 1, 2020.

