

**PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR “MOGU-MOGU”
BERDASARKAN PRINSIP *FIRST TO FILE* (STUDI PUTUSAN NOMOR
37/PDT.SUS-MERЕК/2023/PN NIAGA JKT.PST)**

(SKRIPSI)

**OLEH
STELLA AFENDA
2212011028**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR “MOGU-MOGU” BERDASARKAN PRINSIP *FIRST TO FILE* (STUDI PUTUSAN NOMOR 37/PDT.SUS-MERЕК/2023/PN NIAGA JKT.PST)

OLEH

STELLA AFENDA

Merek merupakan ciri khas dari produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha, maka dari itu merek merupakan hal yang sangat terpenting dalam sebuah usaha. Di Indonesia dikenal konsep *first to file*, konsep ini dijelaskan bahwasannya orang/badan hukum yang pertama kali mendaftarkan mereknya pada kelas tertentu dianggap sebagai pemilik atas hak atas merek yang didaftarkanya itu. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pembuktian Penggugat bahwa merek “MOGU-MOGU+LOGO” milik PT Delta Continental Indonesia sebagai Tergugat tidak digunakan 3 tahun berturut-turut dan untuk menganalisis analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan survei yang dilakukan oleh Sappe Public Company Limited sebagai Penggugat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis dengan menggunakan tipe penelitian dekriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah dengan pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan studi kasus berdasarkan putusan nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2023/Pn Niaga Jkt.Pst. Data dikumpulkan menggunakan metode studi kepustakaan dan studi dokumen. Setelah data diperoleh akan diolah dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematika data dan kemudian akan dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan proses pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat dimana dalam membuktikan merek Tergugat yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Kemudian akan dianalisis berdasarkan dengan putusan terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini, dilandaskan dengan pembuktian yang berasal dari Penggugat serta Undang-Undang dengan prinsip *first to file* yang berlaku di Indonesia.

Keywords: Merek, Merek Terkenal, First to file

ABSTRAK

DELETION OF THE REGISTERED TRADEMARK “MOGU-MOGU” BASED ON THE FIRST TO FILE PRINCIPLE (STUDY OF DECISION NUMBER 37/PDT.SUS-MEREK/2023/PN NIAGA JKT.PST)

BY

STELLA AFENDA

Trademark is a characteristic of the products produced by businesses, therefore the trademark is the most important thing in a business. In Indonesia, the concept of first to file is known, this concept is explained that the person / legal entity who first registered his trademark in a particular class is considered the owner of the rights to the registered trademark. The purpose of this study is to analyze the Plaintiff's evidence that the “MOGU-MOGU+LOGO” trademark owned by PT Delta Continental Indonesia as the Defendant was not used for 3 consecutive years and to analyze the legal analysis of the judge's consideration in considering the survey conducted by Sappe Public Company Limited as the Plaintiff.

The type of research used in this research is normative juridical using descriptive research type. The problem approach used is to approach Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and case studies based on decision number 37/Pdt.Sus-Merek/2023/Pn Niaga Jkt.Pst. Data is collected using the method of literature study and document study. After the data is obtained, it will be processed by examining the data, reconstructing the data and systematizing the data and then it will be analyzed qualitatively.

The results of the study show the evidentiary process carried out by the Plaintiff in proving the Defendant's trademark that was not used for 3 (three) consecutive years. Then will be analyzes based on the decision related to how the judge's consideration in deciding this case, based on the evidence derived from the Plaintiff and the Law with the first to file principle applicable in Indonesia.

Keywords: Trademark, Well-Known Mark, First to file

**PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR “MOGU-MOGU”
BERDASARKAN PRINSIP *FIRST TO FILE* (STUDI PUTUSAN NOMOR
37/PDT.SUS-MERЕК/2023/PN NIAGA JKT.PST)**

**OLEH
STELLA AFENDA**

SKRIPSI

SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR

SARJANA HUKUM

**PADA
FAKULTAS HUKUM**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR
“MOGU-MOGU” BERDASARKAN
PRINSIP FIRST TO FILE (STUDI
PUTUSAN NOMOR 37/PDT.SUS-
MEREK/2023/PN NIAGA JKT.PST)**


Nama Mahasiswa : **Stella Afenda**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011028**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**




Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 197607052009122001


M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP 197108252005011002

Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Ahmad Zazli, S.H., M.H.

NIP 197404132005011001

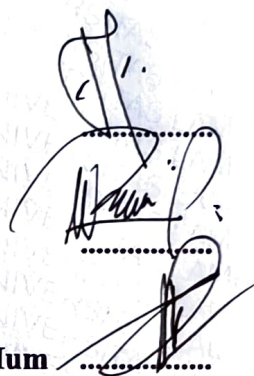
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum

Sekretaris : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum

Penguji Utama : Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakh. S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 20 Januari 2026

HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Stella Afenda
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011028
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penghapusan Merek Terdaftar “MOGU-MOGU” Berdasarkan Prinsip *First To File* (Studi Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst)”** adalah benar hasil karya saya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025. Semua hasil yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Januari 2026

Penulis



Stella Afenda

NPM. 2212011028

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 17 Oktober 2004 dengan nama lengkap Stella Afenda sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Indarto dan Ibu Linda. Memiliki seorang adik laki-laki bernama Gerald Samuel Afenda.

huhuhu

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Xaverius 1 Bandar Lampung pada tahun 2009. Melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Xaverius 1 Bandar Lampung pada tahun 2009-2016, menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Xaverius 1 Bandar Lampung pada tahun 2016-2019 dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMA Xaverius Bandar Lampung pada tahun 2019-2022.

Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Penulis terdaftar sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA Perdata) Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut”.

(Mazmur 56:12a)

“Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup akan mudah. Namun, Ia berkata tujuannya akan sebanding dengan penantian kita.”

(Max Lucado)

“I’m not afraid of failure, i’m afraid of succeding at things that don’t matter”

(William Carey)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih, anugerah, dan karuniaNya yang begitu besar serta selalu menyertai dan menguatkan penulis. Semua kemuliaan hanya untuk nama Tuhan Yesus Kristus.

Saya persembahkan karya saya yang dibuat dengan penuh perjuangan ini kepada:

Kedua orang tua tercinta, Papaku Indarto dan Mamaku Linda.

Terimakasih tiada berujung Stella sampaikan untuk Papa dan Mama atas segala perjuangan serta pengorbanan luar biasa yang kalian berikan.

Terimakasih atas segala doa, semangat, dukungan, dan nasihat yang selalu Papa dan Mama berikan. Untuk Papa terbaikku, semoga Papa bangga melihat Stella dan Dede. Untuk Mama terhebatku, semoga Mama bahagia melihat anak-anak Mama seperti sekarang dan semoga Papa dan Mama selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus.

Dosen pembimbing dan penguji yang sangat berjasa.

Almamater tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan kasih dan rahmatNya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dengan judul **“Penghapusan Merek Terdaftar “MOGU-MOGU” Berdasarkan Prinsip First To File (Studi Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst)”**.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penelitian ini tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak untuk kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan setulusnya dengan segala rendah hati kepada :

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata dan Dosen Pembimbing II skripsi saya. Terimakasih yang sebesar besarnya saya ucapkan kepada Bapak atas segala bimbingan, motivasi, waktu serta dukungan yang tiada hentinya kepada penulis dari awal proses bimbingan hingga akhir skripsi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I skripsi saya. Terimakasih yang sebesar besarnya saya ucapkan kepada Ibu atas segala bimbingan, motivasi, waktu serta dukungan yang tiada hentinya kepada penulis dari awal proses bimbingan hingga akhir skripsi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I skripsi saya. Terimakasih banyak telah meluangkan waktunya dengan memberikan

arahan, motivasi kepada penulis dari awal pengajuan judul skripsi hingga selesai dan tak henti memberikan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik.

6. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II skripsi saya. Terimakasih banyak telah meluangkan waktunya dengan memberikan arahan, motivasi kepada penulis dari awal pengajuan judul skripsi hingga selesai dan tak henti memberikan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih atas semua ilmu yang telah penulis peroleh selama proses perkuliahan. Semoga ilmu yang telah diberikan selama proses perkuliahan dapat bermanfaat dan diamankan dengan baik dalam kehidupan penulis kedepannya. Terimakasih juga kepada Seluruh Bapak/Ibu Staff di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Untuk kedua orang tuaku Indarto dan Linda yang telah membesarkan, mendidiku serta selalu memotivasi saya. Terima kasih atas segala doa dan kasih sayang yang selalu kalian berikan, pengorbanan yang telah kalian berikan untuk memenuhi kebutuhanku, serta berjuang mendukung kesuksesanku. Terima kasih telah menjadi motivator terbaikku.
9. Untuk tanteku tercinta Alm. Mariana, yang telah membesarkan, mendidiku serta selalu memotivasi saya. Terima kasih atas segala doa dan kasih sayang yang selalu kalian berikan, pengorbanan yang telah kalian berikan untuk memenuhi kebutuhanku, serta berjuang mendukung kesuksesanku. Terima kasih telah menjadi motivator terbaikku.
10. Untuk Adikku tercinta Gerald Samuel Afenda, terimakasih atas segala dukungan dan doa yang selalu yang telah adik berikan kepadaku.
11. Untuk teman-teman seperjuangan kuliah fakultas hukum, terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama ini.
12. Untuk teman-teman Yang Cina-Cina Aja Christoper, Vanessa, Sheren, Kevin, Lembayung terima kasih atas motivasi, memberikan semangat, dan sering membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk teman-teman Ladang Dosa, Eliana, Joanna, Audrey terima kasih atas motivasi, memberikan semangat, dan sering membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada diri sendiri, yang telah berjuang menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah berjuang dan menjadi kuat, serta telah bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang telah dimulai, dan karena telah kuat dan bertahan melalui semua ini.

Penulis mengucapkan terima kasih setulus hati kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Bandar Lampung, Januari 2026

Penulis

Stella Afenda

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Merek	7
1. Pengertian Merek	7
2. Fungsi Pendaftaran Merek	9
3. Jenis-Jenis Merek	12
4. Pendaftaran Merek	15
B. Penghapusan Merek	21
1. Permohonan Pendaftaran Merek	24
2. Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar	27
3. Merek Internasional.....	28

4. Merek Terkenal (<i>Well Known Mark</i>)	29
5. Pelanggaran Hak Atas Merek	31
C. Kerangka Berpikir	33
III. METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	36
B. Tipe Penelitian	36
C. Pendekatan Masalah	37
D. Data Dan Sumber Data	38
E. Prosedur Pengumpulan Data	39
F. Prosedur Pengolahan Data	40
G. Analisis Data	40
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Pembuktian Penggugat Bahwa Merek “MOGU-MOGU+LOGO” Milik PT Delta Continental Indonesia Sebagai Tergugat Tidak Digunakan 3 Tahun Berturut-Turut	42
1. Kronologi Rinci	43
2. Pembuktian Penggugat	49
B. Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Mempertimbangkan Survei Yang Dilakukan Oleh Sappe Public Company Limited Sebagai Penggugat	55
1. Hukum Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata	55
2. Konsep Saksi dalam Hukum Acara Perdata	59
V. PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Logo MOGU-MOGU.....	3
Gambar 1.2 Logo MOGU-MOGU+LOGO	3
Gambar 4.1 Produk MOGU-MOGU Milik Penggugat.....	43
Gambar 4.2 Detail Pendaftaran Merek Tergugat	44
Gambar 4.3 Bukti P-1	49
Gambar 4.4 Bukti P-2	50
Gambar 4.5 Bukti P-8	51
Gambar 4.6 Bukti P-39	52
Gambar 4.7 Detail Merek Penggugat.....	53
Gambar 4.8 Detail Merek Tergugat.....	53

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi terus mengalami perkembangan setiap tahunnya, karena dunia bisnis memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat, para pelaku bisnis membutuhkan kemampuan untuk menghadapi pasar perekonomian yang semakin tinggi tingkat persaingannya. Kemampuan untuk membaca pasar, yang berkaitan dengan kualitas barang dan jasa yang ditawarkan dan keahlian untuk memenuhi kebutuhan pembeli atau pelanggan. Terutama yang berkaitan dengan pemilihan merek. Merek merupakan ciri khas dari sebuah produk baik barang/ jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha, maka dari itu merek merupakan hal yang sangat terpenting dalam sebuah usaha, itu yang akan menjadi ciri khas dari sebuah produk dan menjadikan pembeda dari sekian banyak produk yang beredar dipasar.

Merek juga berfungsi sebagai alat pemasaran dan periklanan yang memberikan sejumlah informasi kepada konsumen tentang barang dan jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha. Merek yang mempromosikan barang dan jasanya di media periklanan memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk merangsang permintaan konsumen dan pada saat yang sama juga mempertahankan kesetiaan konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pengusaha. Inilah keuntungan dari kepemilikan merek untuk bersaing di pasar global. Di Indonesia dikenal prinsip *first to file*, dimana pada prinsip ini dijelaskan bahwasannya yang pertama kali mendaftarkan mereknya baik itu orang ataupun badan hukum pada kelas dan jenis barang tertentu dianggap sebagai pemilik atas hak atas merek yang didaftarkannya itu, ketentuan tentang prinsip *first to file* menjadi salah satu dasar dan landasan dalam pendaftaran pengaturan merek yang ada di Indonesia. Salah satu upaya untuk mendukung sistem perdagangan yang adil dan mendorong pengembangan merek

suatu produk, baik barang maupun jasa, adalah dengan memberikan perlindungan hukum melalui proses pendaftaran merek.

Perlindungan hukum terhadap merek dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun, terlepas dari ketentuan-ketentuan yang tegas mengenai merek dagang, masih banyak pelanggaran merek dagang yang dapat naik ke tingkat pengadilan, dan hal ini sebenarnya ada di pengadilan niaga, yang merupakan badan yang berwenang menyelesaikan perselisihan merek dagang.¹ Itu semua dikarenakan pada penerapannya undang-undang ini tidaknya sepenuhnya optimal, dikarenakan persoalan HKI di Indonesia masih sangatlah minim hal ini yang menjadi permasalahan yang serius. Tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap HKI sangatlah rendah dan tidak sedikit terjadi kasus perebutan merek dagang di Indonesia. Perebutan merek dagang kerap terjadi dikarenakan banyak pelaku usaha yang tidak mendaftarkan *brand* dan/ atau mereknya sehingga ini yang menjadi cela untuk di klaim oleh pelaku usaha yang lain. Pelaku usaha juga kadang kerap mendaftarkan merek dagangnya, tetapi merek yang didaftarkan menyerupai atau menduplikasi merek dagang yang telah ada.

Di Indonesia kasus merek dagang sering dijumpai, halnya yang terjadi pada merek MOGU-MOGU dan MOGU-MOGU+LOGO antara PT. SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED dan PT. DELTA CONTINENTAL INDONESIA. PT. SAPPE PUBLIC COMPANY (Penggugat) merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara kerajaan Thailand, perusahaan ini menjadi salah satu perusahaan internasional yang berada di Indonesia, perusahaan ini bergerak dibidang produk makanan dan minuman (Mogu Mogu, Goon, Beauty Drink, Elle Air, dan banyak lagi).

¹ MUHAMMAD, G. (2022). *Perlindungan Hukum Pemilik Merek Dagang Berdasarkan Konsep Kepemilikan First To File* (Doctoral dissertation, Wijaya Kusuma Surabaya University).



Gambar 1.1 Logo MOGU-MOGU

Sementara itu PT. DELTA CONTINENTAL INDONESIA (Tergugat) adalah perusahaan yang berasal dari Medan, Indonesia, perusahaan ini juga bergerak dibidang pemasaran makanan dan minuman (roti, kopi, biscuits, kue kering, es krim, bolu, kue tar, kue-kue).



Gambar 1.2 Logo MOGU-MOGU+LOGO

Penggugat mengemukakan bahwasannya tersapat kesamaan nama pada merek dagang, yang dimiliki oleh Penggugat “MOGU-MOGU” dan “MOGU-MOGU+LOGO” milik Tergugat. Dasar hukum dari gugatan ini adalah Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

“Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.”²

Bahwasannya Penggugat mengajukan penghapusan merek atas merek yang tidak pernah digunakan oleh Tergugat selama 3 tahun terakhir. Apabila ditinjau menggunakan prinsip *first to file* Penggugat berhak menggugat Tergugat atas adanya kesamaan dari merek dagang, dikarenakan berdasarkan Pasal 1 angka (5)

² Dikutip dari Putusan Nomor 37/ Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst hlm 8.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek berbunyi bahwasannya merek yang telah terdaftar memberikan hak khusus kepada pemiliknya. Hak ini bersifat eksklusif dan dijamin oleh negara untuk periode waktu tertentu. Pemilik berwenang untuk memanfaatkan Merek tersebut secara pribadi atau mengizinkan pihak lain memakainya.

Merek Penggugat memiliki hak eksklusif atas merek dagang yang telah terdaftar, dimana pihak yang pertama kali mendaftarkan merek dagang adalah satu-satunya pihak yang berhak menggunakan merek dagang tersebut, dan pihak ketiga harus menghormati hak-hak pemilik merek dagang. Pada perkara ini, PT Delta Continental Indonesia (Tergugat) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat) dinyatakan sebagai pihak yang memenangkan perkara ini. Pengadilan menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan pertimbangan bahwa Penggugat gagal membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat tidak menggunakan merek "MOGU-MOGU+LOGO" (No. IDM000487642) selama 3 tahun berturut-turut sejak pendaftarannya pada 2 Februari 2016.

Pendaftaran merek dagang harus mendapatkan atensi lebih baik dari pelaku usaha maupun dari pemerintah terkhusus Kementrian Hukum Republik Indonesia sebagai pemegang atas pendaftaran merek dagang yang ada di Indonesia. Setelah pendaftaran merek dagang dilakukan. Merek dagang juga harus mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal dari negara atas barang/ jasa dari sebuah merek itu. Pada penelitian ini penulis menekankan pada analisis hukum yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara berdasarkan Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Selain itu penulis juga akan menganalisis sengketa/ kasus yang terjadi antara PT. SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED dengan PT. DELTA CONTINENTAL INDONESIA berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Indikasi Geografis. Maka dari itu judul dari penelitian ini adalah **“Penghapusan Merek Terdaftar “MOGU-MOGU” Berdasarkan Prinsip First To File (Studi Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah terkait sebagaimana berikut ini:

1. Bagaimana pembuktian Penggugat bahwa merek “MOGU-MOGU+LOGO” milik PT Delta Continental Indonesia sebagai Tergugat tidak digunakan 3 tahun berturut-turut?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan survei yang dilakukan oleh Sappe Public Company Limited sebagai Penggugat?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari ruang lingkup bidang ilmu dan kajian pembahasan. Ruang lingkup dalam bidang ilmu pada penelitian ini adalah hukum keperdataan khususnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Ruang lingkup kajian pembahasan ialah perlindungan hukum yang didapat oleh merek “MOGU-MOGU” dalam putusan nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst berdasarkan sistem *first to file* dalam HKI dan akibat hukum dari putusan hakim yang terjadi dikarenakan penghapusan merek dagang terkait antara PT SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED dengan PT. DELTA CONTINENTAL INDONESIA.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pembuktian Penggugat bahwa merek “MOGU-MOGU+LOGO” milik PT Delta Continental Indonesia sebagai Tergugat tidak digunakan 3 tahun berturut-turut.
2. Untuk menganalisis analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan survei yang dilakukan oleh Sappe Public Company Limited sebagai Penggugat.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yang mencakup manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini mampu memperkaya ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum, khususnya dalam bidang ilmu hukum dengan fokus pada aspek keperdataan. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti bagi pengembangan wawasan keilmuan di ranah hukum perdata bagi kalangan akademisi maupun profesional hukum.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis yaitu sebagai media bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan menyumbangkan gagasan pemikiran terutama dalam permasalahan penghapusan merek dalam Hak Kekayaan Intelektual.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Merek

1. Pengertian Merek

Peran merek sangat krusial dalam lalu lintas perdagangan, baik untuk barang maupun jasa. Merek tidak sekadar menjadi tanda pengenal bagi konsumen, melainkan juga menjamin mutu produk sekaligus menunjukkan asalnya. Sejak berabad-abad yang lalu, merek telah dimanfaatkan untuk menandai asal-usul suatu barang. Praktik pengembangan merek dan sejenisnya ini bahkan sudah dimulai oleh para pedagang sebelum revolusi industri terjadi. Pada awalnya, merek dagang berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, yang bertujuan untuk mencegah penjual menawarkan produk baru dengan memanfaatkan merek atau label yang sudah ada sebelumnya. Merek berfungsi sebagai pembeda antara satu barang/jasa dengan lainnya. Hal ini memungkinkan konsumen mengenali produk/jasa sejenis yang berbeda. Berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada, fungsi merek menjadi sangat krusial baik bagi pemiliknya maupun konsumen penggunaannya. Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum diperlukan. Perlindungan ini menjamin keamanan merek bagi pemiliknya sekaligus mencegah kerugian konsumen akibat penggunaan oleh pihak yang tidak berhak.³

Merek berfungsi sebagai identitas unik suatu produk, yang menandai sumber pembuatnya dan menjadi penjamin mutunya. Hal ini memungkinkan produk tersebut untuk dibedakan dari produk serupa yang dihasilkan atau dipasarkan oleh pelaku usaha berbeda.⁴ Berdasarkan definisi awal ini, cakupan merek pada mulanya hanya terbatas pada produk fisik. Pengakuan terhadap merek untuk jasa baru

³ Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, Nurjihad, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta, Pusat Studi Hukum UII, 2000), hlm 89.

⁴ Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra "Aditya Bakti, 2014, hlm 222.

ditetapkan kemudian melalui amendemen Konvensi Paris yang dilaksanakan di Lisabon pada tahun 1958. *TRIPs Convention* memberikan definisi yang lebih luas, merek didefinisikan sebagai suatu tanda, baik tunggal maupun gabungan, yang memiliki kemampuan untuk membedakan produk atau jasa suatu perusahaan dari yang dimiliki oleh kompetitornya. Tanda yang memenuhi kriteria ini dapat dikategorikan sebagai merek dagang. Berbagai bentuk tanda memenuhi syarat untuk didaftarkan, misalnya kata-kata (termasuk nama orang), huruf, angka, desain grafis, maupun perpaduan dari unsur-unsur tersebut.

Para ahli lainnya juga mengemukakan pendapat yang mirip, seperti Willem Wollengraaff mengemukakan pendapat bahwasannya merek berperan sebagai identitas unik suatu produk, menandakan asalnya dan menjamin mutunya, sehingga memudahkan perbandingan dengan barang serupa dari produsen atau pedagang lain.⁵ *American Marketing Association* memberikan pengertian merek sebagai suatu identitas yang terdiri atas nama, istilah, tanda, lambang, desain, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Fungsi utamanya adalah untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang berasal dari satu penjual tertentu atau suatu kelompok penjual, sekaligus membedakannya secara jelas dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh para pesaing.⁶ Perbedaan ini bersumber pada dimensi yang melekat pada produk atau jasa itu sendiri, yang menjadikannya berbeda dalam beberapa aspek dari alternatif lain di pasar meskipun kesemuanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang serupa. Dengan kata lain, merek bukan sekadar label, melainkan perwujudan karakteristik pembeda yang memberikan nilai spesifik bagi konsumen di tengah pilihan yang ada.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah 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

⁵ Muharawati, Aldama N, Lestari E (2023), Tinjauan Hukum Terhadap Kemiripan Merek Pada Suatu Produk Makanan dan Minuman, *LEGAL: Journal of Law*, 2(1), hlm 57.

⁶ AMA American Marketing Association, (2025), *Branding* <https://www.ama.org/topics/brand-and-branding/>, (Diakses 19 Agustus 2025, Pukul 23:42 WIB)

diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu merek dagang dan merek jasa. Pengelompokan ini juga terdapat didalam ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 bahwa merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk barang sejenis lainnya. Sedangkan menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 bahwa merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

World Intellectual Property Organization (WIPO) menganggap merek sebagai tanda pembeda yang membedakan produk atau jasa suatu perusahaan dari produk atau jasa perusahaan lain.⁷ Dalam aktivitas komersial, merek memegang peran sebagai identitas utama. Sebuah merek yang telah memperoleh sertifikat tidak hanya menandai kepemilikan, tetapi juga menjadi penanda atas konsistensi mutu dari barang atau jasa yang dipasarkan. Sebagai bentuk kekayaan intelektual, merek memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi, terutama dalam perdagangan barang dan jasa, di mana merek digunakan untuk membedakan produk sendiri dari produk serupa lainnya. Jenis produk atau jasa merujuk pada kelompok produk atau jasa yang memiliki karakteristik, metode produksi, dan tujuan yang serupa. Pengelompokan barang dan jasa ke dalam kelas bertujuan untuk memastikan identitas suatu merek dapat dibedakan dengan jelas oleh konsumen, sehingga mereka tidak keliru dalam memilih produk yang ditawarkan.

2. Fungsi Pendaftaran Merek

Fungsi merek melampaui peran dasarnya menjadi indikasi yang membedakan sebuah produk. Bagi perusahaan, merek terutama merek terkenal merupakan aset tidak berwujud yang sangat berharga. Merek memegang peran yang sangat strategis dalam dunia perdagangan, karena berfungsi sebagai alat pencipta efisiensi dalam

⁷ WIPO, *Trademarks* (<https://www.wipo.int/en/web/trademarks> diakses pada tanggal 15 Agustus 2025 pukul 00.42)

proses jual beli barang maupun jasa. Bagi konsumen, merek bertindak sebagai wajah dari sebuah produk barang/ jasa, dengan hanya mengingat suatu tanda merek tertentu, mereka dapat dengan mudah dan cepat mengidentifikasi serta memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya.⁸ Penggunaan merek sangat penting dalam memperkenalkan produk baru karena kemampuannya untuk menciptakan identitas unik. Identitas inilah yang membedakan suatu barang atau jasa dari produk sejenis dalam kelas yang sama yang diproduksi oleh kompetitor, sehingga memberikan nilai strategis bagi pemiliknya. Maka dari itu merek berfungsi sebagai:⁹

- a. Sebagai sarana identifikasi, atau untuk membedakan sebuah produk apakah produk itu berasal dari seorang individu, sekelompok orang atau badan hukum. Fungsi utama merek adalah berfungsi sebagai ciri khas yang unik yang memungkinkan pembedaan antara produk yang berbeda.
- b. Sebagai alat promosi, produk dapat dipromosikan hanya dengan menyebutkan nama mereknya. Merek memiliki peran penting dalam periklanan dan pemasaran, dan citra, kualitas, serta reputasi produk atau layanan biasanya terkait dengan merek tertentu. Dari segi bisnis, merek dapat beralih menjadi aset yang sangat berharga bagi pemilik merek. Nilai merek suatu perusahaan seringkali melebihi nilai aset fisiknya.
- c. Sebagai jaminan atas mutu barang yang dijual. Dikarenakan reputasi sebuah merek, pemilik merek juga harus menjamin barang atau jasa yang dijual aman untuk digunakan bagi konsumen. Apabila jika sebuah perusahaan memakai identitas perusahaan lain sebagai identitas merek konsumen tidak mendapat jaminan atas barang atau jasa yang dibeli dan merasa tertipu.

⁸ Koloay, R. N. (2011). Fungsi Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Menjamin Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Eksklusif Atas Merek. *Jurnal Hukum Unsrat*, 19(2), 90-100.

⁹ Etty Susilowati, (2010), *Bunga Rampai Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang: Undip.

Riswandi juga dalam bukunya fungsi merek adalah sebagai:¹⁰

- a. Tanda pengenal guna membedakan sebuah merek dengan merek lainnya juga sebagai reputasi dari sebuah perusahaan pemilik merek tersebut.
- b. Sarana promosi dagang untuk menarik para konsumen saat akan membeli produk dan dapat menjadi sarana ekspansi merek untuk memproduksi produk barang atau jasa lainnya.
- c. Jaminan atas mutu barang atau jasa, sebuah merek selalu menjamin produk yang mereka jual di pasaran guna menguntungkan konsumen dan tentunya juga produsen.
- d. Identitas unik yang bisa menggambarkan sebuah institusi. Merek tidak hanya sekadar menjadi pembeda visual, melainkan juga berfungsi sebagai penanda identitas yang mengomunikasikan sumber komersial suatu produk baik itu produsen tertentu, wilayah geografis, maupun institusi tertentu.

Pendaftaran merek menciptakan hak eksklusif yang diakui secara hukum, berfungsi sebagai bukti kepemilikan dan otentik bagi pemegangnya. Hak eksklusif ini memberikan kewenangan penuh kepada pemilik untuk memanfaatkan merek tersebut secara langsung pada produk atau jasa yang tercakup dalam klasifikasi pendaftaran, sekaligus membuka peluang strategis untuk mengkomersialkan hak melalui mekanisme pemberian izin (lisensi) kepada pihak ketiga, sehingga menciptakan aliran pendapatan tambahan.¹¹ Lebih dari itu, status terdaftar suatu merek dalam database resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menjadi dasar hukum imperatif bagi pemeriksa substantif untuk menolak setiap permohonan pendaftaran merek baru yang dianggap identik atau memiliki kemiripan esensial, mencegah timbulnya kebingungan di pasar dan melindungi konsumen dari kesesatan.¹² Fungsi krusial lainnya adalah memberikan landasan yuridis yang kuat bagi pemilik untuk melakukan upaya penegakan hukum secara proaktif, termasuk mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata dan/atau

¹⁰ Agus Riswandi, Budi, (2005), *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm 53.

¹¹ Saidin, OK. (2023). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, RajaGrafindo, hlm 101.

¹² Khoironi, I. A. (2013). Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll. *Unnes Law Journal*, 2(2), 129-136.

melaporkan tindak pidana terkait pemalsuan merek, guna melarang secara efektif pihak mana pun untuk menggunakan hak merek yang identik atau mirip pada barang/jasa sejenis. Pendaftaran merek mengakibatkan perlindungan hukum yang tidak hanya menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pemilik, tetapi juga berperan sebagai pencegah potensial bagi pihak yang berniat meniru, sekaligus menjadi alat vital dalam pengembangan aset intelektual dan reputasi bisnis di ranah komersial.

3. Jenis-Jenis Merek

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Dagang Tahun 2016 mengenai merek dagang diatur melalui penjelasan definisi yang membaginya dalam klasifikasi jelas antara merek dagang dan merek jasa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir (2) dan (3). Merek kolektif tidak diposisikan sebagai suatu klasifikasi tersendiri yang baru, mengingat cakupannya dapat meliputi baik merek dagang maupun merek jasa. Merek tersebut didefinisikan sebagai tanda yang dipakai secara bersama oleh beberapa pihak, baik individu maupun badan hukum, pada barang atau jasa yang mempunyai kesamaan ciri, dengan peran sebagai pembeda dari barang atau jasa sejenis lainnya.

Penerimaan permohonan pendaftaran untuk suatu merek kolektif mensyaratkan adanya pernyataan eksplisit bahwa tanda tersebut akan difungsikan sebagai merek kolektif. Dokumen permohonan harus dilengkapi dengan salinan ketentuan penggunaan merek kolektif yang telah divalidasi melalui tanda tangan pemilik yang berwenang. Dalam konteks internasional, ketentuan ini dikenal sebagai *Regulation* atau *Regulation the Use of Collective Mark* menurut terminologi yang digunakan oleh *World Intellectual Property Organization*.

Ketentuan yang mengatur pemakaian merek kolektif perlu memuat beberapa hal pokok, di antaranya:

- a. Penjelasan mengenai karakteristik atau standar kualitas barang/jasa yang akan dipasarkan dengan menggunakan merek kolektif tersebut;

- b. Pemilik merek wajib untuk menerapkan sistem pemantauan yang berjalan secara efisien terkait penggunaan merek, berdasarkan ketentuan yang sudah diatur;
- c. Penerapan langkah atau sanksi tertentu apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan penggunaan merek kolektif.

Suatu ketentuan khusus berlaku bagi merek kolektif, yaitu larangan untuk memberikan lisensi penggunaannya kepada pihak lain (individu atau badan hukum). Larangan ini berhubungan langsung dengan hak kepemilikan atas merek kolektif terdaftar, yang penggunaannya secara hukum hanya diperkenankan secara bersama-sama oleh para anggota yang tergabung.

Suryatin menjelaskan bahwa merek dagang dirancang agar bentuk atau penampilannya dapat dibedakan dari produk serupa yang diproduksi oleh rumah produksi lain. Karena ciri pembeda ini, merek dagang dapat diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori berikut:¹³

- a. Merek Lukisan (*beel mark*)
Merek yang hanya terdiri dari unsur visual atau gambar, tanpa mengandung unsur verbal seperti kata, huruf, maupun angka. Jenis ini berfungsi sebagai pembeda utama suatu produk berkat pengenalan visualnya yang mudah diingat. Penggunaan merek jenis ini relatif tidak umum ditemui.
- b. Merek Kata (*word mark*)
Merek yang didaftarkan hanya dalam bentuk susunan kata atau teks, tanpa dikombinasikan dengan desain grafis, ilustrasi, atau skema warna tertentu.
- c. Merek Bentuk (*form mark*)
Merek tiga dimensi yang melekat pada produk atau kemasannya, berperan sebagai pembeda dari produk pesaing. Bentuk khas ini dapat menjadi identitas merek yang mudah dikenali dan diasosiasikan dengan produk tersebut.
- d. Merek Bunyi-bunyian (*klank mark*)
Merek yang menggunakan elemen audio untuk membedakan barang atau jasa suatu perusahaan. Pendaftarannya dapat dilengkapi dengan notasi musik atau

¹³ Suryatin, (2008), *Hukum Dagang II*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 87.

rekaman suara. Untuk suara yang tidak dapat dituangkan dalam notasi musik, representasinya dapat berupa sonogram.

e. Merek Judul (*title mark*)

Merek yang menggunakan judul suatu karya (misalnya buku, film, lagu, atau program televisi) sebagai identitas produk atau jasa. Tujuannya adalah melindungi judul tersebut dari penggunaan tanpa izin, terutama jika telah memiliki pengakuan dan nilai ekonomi tertentu.

R.M. Suryodiningrat mengklasifikasikan merek menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:¹⁴

a. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja.

b. Merek lukisan

Merek yang akan didaftarkan hanya terdiri dari unsur gambar, tanpa melibatkan huruf, simbol, maupun angka.

c. Merek kombinasi kata dan lukisan

Merek yang merupakan perpaduan antara unsur kata dengan logo atau gambar. Logo teks yang menggunakan font/fungsi khusus juga harus didaftarkan dalam kategori ini.

Situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menguraikan beberapa kategori merek, diantaranya:¹⁵

a. Merek kata

Merek yang tersusun dari unsur kata, tanpa dikombinasikan dengan logo, elemen grafis, atau skema warna tertentu.

b. Merek lukisan

Merek yang didaftarkan hanya mengandung unsur grafis atau visual, tanpa disertai elemen teks, huruf, maupun angka.

c. Merek kata dan lukisan

Merek yang didaftarkan terdiri atas gabungan antara kata dengan logo atau gambar. Merek berupa logo teks dengan *typeface/ font* khusus juga sebaiknya didaftarkan sebagai tipe ini.

¹⁴ Suryodiningrat, R.M, (2001), *Aneka Milik Perindustrian*, (Bandung: Tarsito), hlm 15.

¹⁵ DJKI, (2025), *Daftar Merek*, <https://www.dgip.go.id/index.php/faq/daftar-faq/merek>, Diakses pada 21 Agustus 2025 Pukul 23.27 WIB.

d. Merek suara

Merek yang berbentuk elemen audio, seperti bunyi, rangkaian nada, atau melodi, yang berfungsi sebagai pembeda di antara produk atau jasa sejenis.

e. Merek hologram

Merek yang menggunakan unsur holografis sebagai tanda pengenal untuk membedakan suatu barang atau jasa di dalam pasar.

f. Merek 3 (tiga) dimensi

Merek yang memiliki sifat tiga dimensi dengan unsur volume serta dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Representasi visual yang menggambarkan tata letak suatu jasa juga termasuk dalam bentuk merek ini.

4. Pendaftaran Merek

Pada awalnya, merek dagang berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, yang bertujuan untuk mencegah penjual menawarkan produk baru dengan memanfaatkan merek atau label yang sudah ada sebelumnya. Merek juga dapat didaftarkan secara internasional, diantaranya:¹⁶

a. Pendaftaran merek tanpa pemeriksaan sebelumnya

Merek yang diajukan akan didaftarkan secara langsung, asalkan memenuhi persyaratan yang diperlukan, termasuk pembayaran biaya pendaftaran dan biaya pemeriksaan. Merek dagang tidak diperiksa untuk memastikan apakah memenuhi persyaratan lain yang diatur oleh undang-undang, misalnya apakah identik atau secara substansial mirip dengan merek dagang yang telah didaftarkan oleh pihak lain untuk produk serupa. Sistem ini telah diadopsi di negara-negara seperti Prancis, Belgia, Luksemburg, dan Rumania

b. Pendaftaran dengan pemeriksaan awal merek

Proses pendaftaran yang diawali dengan pemeriksaan untuk memastikan bahwa sebuah merek memenuhi semua persyaratan yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum dapat diregistrasi. Hanya merek yang memenuhi ketentuan serta tidak memiliki keseluruhan atau kesamaan mendasar dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar untuk

¹⁶ Soegondo Soemodiredjo, (2003), *Merek Perusahaan dan Perniagaan*, Jakarta:Lembaga Administrasi Negara, hlm 10-11.

barang/jasa sejenis yang akan disetujui. Mekanisme ini dijalankan di Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Jepang, dan Indonesia.

c. Pendaftaran dengan pengumuman sementara.

Sistem di mana sebuah merek terlebih dahulu dipublikasikan kepada publik sebelum keputusan pendaftaran akhir diberikan. Masa pengumuman ini memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan sanggahan. Negara yang menerapkan sistem ini antara lain Spanyol, Kolombia, Meksiko, Brasil, dan Australia.

d. Pendaftaran dengan Pemberitahuan atas Kemiripan Merek.

Pemohon merek diberitahu bahwa merek yang diajukannya dianggap memiliki keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek lain yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang/jasa identik atas nama pemilik berbeda. Model ini digunakan di beberapa negara seperti Swiss dan Australia..

Sistem peraturan merek yang dianut dalam pendaftaran merek di Indonesia, yaitu:

a. Sistem deklaratif

Hak hukum atas suatu merek ditentukan berdasarkan penggunaan pertama kali ini yang dimuat dalam sistem deklaratif. Pihak yang pertama kali menggunakan suatu merek diakui sebagai pemegang hak hukum atas merek tersebut. Pendaftaran hanyalah bentuk pengakuan bahwa pendaftar adalah pihak yang pertama menggunakan merek dan karenanya berhak atasnya. Namun, jika pihak lain dapat mengajukan bukti yang meyakinkan bahwa mereka adalah pengguna pertama yang sebenarnya, maka pendaftaran yang telah dilakukan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan. Kasus pembatalan semacam ini merupakan hal yang sering terjadi dalam sistem ini.

Sistem deklaratif tidak semata-mata memberikan hak kepemilikan atas suatu merek kepada pihak yang namanya tercatat secara formal dalam pendaftaran saja, melainkan kepada pihak yang benar-benar telah menggunakan merek tersebut dalam kegiatan nyata. Jika penggunaan merek dihentikan oleh orang lain secara sepihak, pihak yang secara aktif dan konsisten menggunakan merek tetap diakui sebagai pemilik meskipun yang terakhir ini kemudian melakukan pendaftaran. Salah satu kelebihan sistem ini adalah bahwa pemilik merek yang tidak terdaftar tetap menikmati perlindungan hukum. Namun, kekurangannya

terletak pada kurangnya jaminan terkait kepastian hukum. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemilik merek terdaftar dapat sewaktu-waktu menghadapi proses penghapusan yang diajukan oleh pihak lain yang mengklaim sebagai pengguna asli.

b. Sistem konstitutif

Sistem ini menetapkan bahwa pihak yang pertama kali melakukan pendaftaran adalah pemegang hak atas suatu merek, sehingga setiap orang wajib mengakui haknya sebagai pemilik (*first to file*). Prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Keunggulan sistem konstitutif terletak pada pemberian jaminan hukum yang jelas dalam menetapkan merek mana yang memperoleh perlindungan utama.

Di Indonesia, mekanisme pendaftaran merek menganut sistem konstitutif. Hak atas suatu merek baru timbul setelah proses pendaftaran diselesaikan. Sistem ini menegaskan bahwa pihak yang paling awal melakukan pendaftaranlah yang akan memperoleh hak legal atas merek tersebut, yang dikenal sebagai prinsip *first to file*. Dengan pendaftaran sistem konstitutif yang mengartikan bahwa pendaftaran merupakan suatu hal yang mutlak agar bisa mendapatkannya hak atas merek.¹⁷

Terdapat sejumlah kondisi yang menyebabkan suatu merek tidak memenuhi syarat untuk didaftarkan, di antaranya:¹⁸

- a. Merek tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan, serta ketentuan ketertiban umum;
- b. Merek yang ingin didaftarkan tidak memiliki karakteristik yang berbeda dengan merek yang sudah ada;
- c. Merek telah bersifat umum dan digunakan oleh publik;
- d. Merek hanya memuat uraian langsung mengenai barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, atau memiliki keterkaitan langsung dengan barang atau jasa tersebut.

¹⁷ Nathania, Michelle, (2020) Analisis Konsepsi Asas First To File Dalam Pembatalan Merek Terdaftar, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 3(2).

¹⁸ Asmara, A., Rahayu, S. W., & Bintang, S. (2019). Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(2), 184-201.

Permohonan pendaftaran merek juga dapat ditolak karena sebagai berikut:¹⁹

- a. Merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah ada dan terdaftar sebelumnya oleh pihak lain untuk produk dan/atau jasa yang serupa;
- b. Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal yang sudah terdaftar atas nama pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang serupa;
- c. Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan suatu indikasi geografis yang telah diakui secara resmi;
- d. Merek tersebut memuat, atau menyerupai, nama orang terkenal, potret, atau nama usaha milik pihak lain, kecuali terdapat persetujuan tertulis dari pemegang hak;
- e. Merek tersebut merupakan reproduksi dari nama, singkatan resmi, bendera, lambang, atau simbol milik negara atau organisasi internasional, kecuali ada izin tertulis dari pihak yang berwenang;
- f. Merek tersebut meniru lambang atau cap resmi yang digunakan oleh negara atau instansi pemerintah, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari otoritas yang berwenang.

Permohonan untuk mendaftarkan sebuah merek dagang hanya dapat diajukan dalam satu kelas barang atau jasa. Pengelompokan barang atau jasa mengacu pada klasifikasi yang didasarkan pada kemiripan sifat, cara pembuatan, serta tujuan pemakaiannya. Dalam hal pendaftaran diajukan untuk lebih dari satu kelas, maka setiap kelas tersebut harus diajukan melalui permohonan yang terpisah. Pengajuan permohonan pendaftaran merek wajib dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Ditjen HKI, dengan memuat beberapa hal-hal berikut:²⁰

- a. Tanggal, bulan, serta tahun pengajuan;
- b. Nama lengkap pemohon, status kewarganegaraan, dan alamat pemohon;

¹⁹ Karina, R. M. P., & Njatrijani, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 194-212.

²⁰ Amin, F., Jenar, S., Khasanah, D. D., Tarmizi, R., Machmudah, L., Utomo, S., ... & Tendiyanto, T. (2024). *Hukum Kekayaan Intelektual*. Sada Kurnia Pustaka.

- c. Nama lengkap serta alamat kuasa hukum atau perwakilan, apabila pengajuan dilakukan tidak secara langsung oleh pemohon;
- d. Keterangan warna apabila merek yang didaftarkan menggunakan kombinasi warna tertentu;
- e. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan pertama kali, apabila pengajuan menggunakan klaim hak prioritas.

Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah permohonan pendaftaran disetujui, Ditjen HKI akan mempublikasikan pengumuman permohonan tersebut di dalam Berita Resmi Merek.²¹ Masa pengumuman ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dimuat dalam Berita Resmi Merek yang terbit secara rutin ataupun melalui saluran informasi khusus yang tersedia bagi publik.

Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah masa pengumuman berakhir dan tidak terdapat pihak yang menyampaikan keberatan, Sertifikat Pendaftaran akan dikeluarkan dan disampaikan kepada pemohon atau kuasanya. Sertifikat tersebut wajib memuat informasi sebagai berikut:²²

- a. Nama serta alamat lengkap dari pemilik merek terdaftar;
- b. Nama dan alamat lengkap kuasa hukum, jika permohonan diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001;
- c. Tanggal penerimaan permohonan dan tanggal pengajuan;
- d. Nama negara beserta tanggal permohonan pertama, apabila diajukan dengan menggunakan hak prioritas;
- e. Gambar atau etiket merek yang didaftarkan, dengan keterangan mengenai penggunaan warna, serta apabila merek mengandung bahasa asing, huruf non-Latin, atau angka yang tidak lazim dalam bahasa Indonesia, harus disertai terjemahan, transliterasi ke huruf Latin, dan cara pelafalannya;
- f. Nomor registrasi dan tanggal pendaftaran;
- g. Kelas dan uraian barang atau jasa yang dilindungi oleh merek dagang tersebut;
- h. Jangka waktu berlaku dari pendaftaran merek dagang.

²¹ Muhammad, Abdulkadir. (2021). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditiya Bakti

²² Yoyo Arifardhani. (2020). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Prenada Media.

Perlindungan hukum untuk merek dagang terdaftar berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan dan dapat diperpanjang masa berlakunya.²³ Indonesia menganut sistem prioritas dalam pendaftaran merek yang memberikan kepemilikan tunggal kepada pemohon pertama yang mendaftarkan. Mekanisme ini berlandaskan prinsip *first to file*, sehingga hak pendaftaran hanya diberikan kepada pihak yang paling awal mengajukan permohonan. Atas dasar itu, negara akan menolak permohonan merek yang memiliki kesamaan dengan merek terdahulu untuk barang atau jasa yang identik maupun mirip. Pemegang hak terdaftar memiliki hak eksklusif atas mereknya, dan pihak lain wajib mengakui hak tersebut sebagai hak yang bersifat mutlak.²⁴

Dari perspektif kepastian hukum, prinsip *first to file* dinilai lebih dapat diandalkan karena memberikan status hak tunggal kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan suatu merek. Meski demikian, sistem ini juga memiliki sejumlah kelemahan. Kelemahan utama yang sering muncul adalah potensi maraknya pendaftaran secara tidak beritikad baik terhadap merek asing, khususnya merek yang telah terkenal. Hal ini memungkinkan adanya pihak-pihak yang mendaftarkan merek milik orang lain tanpa hak sebagai miliknya sendiri.

Dalam sistem ini, perlindungan hukum sesungguhnya didasarkan pada permohonan pertama yang diajukan dengan itikad baik.²⁵ Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau secara curang untuk mendaftarkan merek dengan tujuan mengambil manfaat dari reputasi merek dagang terdaftar milik pihak lain, dapat dikenai sanksi pidana atau denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sejalan dengan prinsip *first to file* yang diatur dalam undang-undang tersebut, Pasal 1 angka 5 mendefinisikan Hak Merek sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek dagang terdaftar. Hak ini berlaku dalam jangka waktu tertentu dan memberikan

²³ Rohaini, dkk. (2022), Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual. Bandarlampung: Pusaka Media.

²⁴ Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina.

²⁵ Fajar, M., Nurhayati, Y., & Ifrani, I. (2018). Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 219-236.

kewenangan kepada pemiliknya untuk menggunakan merek tersebut secara pribadi maupun memberikan izin penggunaan kepada pihak lain.

Ketentuan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menegaskan bahwa Hak Merek baru timbul setelah proses pendaftaran selesai sepenuhnya. Istilah "pendaftaran" di sini mengacu pada keseluruhan tahapan yang harus dilalui setelah pengajuan permohonan, yang mencakup pemeriksaan kelengkapan administrasi, pengumuman dalam berita resmi, pemeriksaan substantif terhadap kelayakan merek, dan diakhiri dengan penerbitan sertifikat atas persetujuan Menteri. Dengan demikian, hak eksklusif atas suatu merek hanya sah secara hukum ketika sertifikat pendaftaran telah diterbitkan.

B. Penghapusan Merek

Suatu merek dagang yang telah terdaftar dapat dihapus dari daftar umum berdasarkan keputusan resmi dari Ditjen HKI atau atas permohonan pemilik merek itu sendiri. Penghapusan tersebut dapat dilakukan apabila:²⁶

- a. Merek dagang tersebut tidak diperdagangkan dalam kegiatan komersial untuk barang atau jasa selama periode 3 (tiga) tahun berturut-turut, terhitung sejak tanggal pendaftaran atau penggunaan terakhirnya, kecuali terdapat alasan yang dapat dipertimbangkan dan diterima oleh Ditjen HKI; atau
- b. Merek dagang tersebut digunakan untuk barang atau jasa yang tidak sesuai dengan kategori yang tercantum dalam sertifikat pendaftaran, termasuk dalam situasi di mana cara penggunaannya menyimpang dari bentuk atau spesifikasi merek yang terdaftar.

Penghapusan suatu merek dari daftar umum dapat dilaksanakan melalui beberapa cara berikut:²⁷

- a. Penghapusan Secara Otomatis oleh Menteri (Ditjen HKI)

²⁶ Irianto, K. D., Salampessy, M., Fitriani, D., Zulfikar, A. A., Armando, R. D., Jamaluddin, F., ... & Putra, D. P. (2024). *Pengantar Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. CV. Gita Lentera.

²⁷ Ramadhan, Fauzan, (2024), *Prosedur Pembatalan Merek Terdaftar*, <https://bursadvocates.com/prosedurpembatalanmerekterdaftar/#:~:text=Berdasarkan%20penjelasan%20di%20atas%2C%20dapat,lain%20dalam%20menyelesaikan%20masalah%20merek,> Diakses pada 21 Agustus 2025 pukul 23.37.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) berwenang menghapus merek terdaftar yang memenuhi kriteria tertentu. Alasan penghapusan mencakup: keterkaitan langsung merek dengan suatu indikasi geografis; pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, ajaran agama, moralitas publik, atau ketertiban umum; atau adanya kesamaan dengan simbol budaya tradisional, warisan budaya takbenda, serta nama atau lambang yang diwariskan turun-temurun.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, Menteri dapat memulai prosedur penghapusan merek melalui Ditjen HKI setelah memperoleh rekomendasi dari Komisi Banding Merek. Terhadap keputusan penghapusan, pemegang merek dapat mengajukan banding ke Pengadilan Niaga. Apabila putusan pengadilan tingkat pertama masih tidak menguntungkan, upaya hukum terakhir yang tersedia adalah kasasi ke Mahkamah Agung.

b. Penghapusan Merek Dagang oleh Pihak Ketiga

Penghapusan merek terdaftar juga dapat diajukan oleh pihak ketiga melalui gugatan di Pengadilan Niaga. Jika pemilik merek menolak putusan penghapusan, banding dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. Selanjutnya, apabila pemilik merek belum menerima putusan banding tersebut, upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung masih dapat dilakukan.

c. Penghapusan Merek oleh Pemilik Merek

Pemilik merek terdaftar berhak mengajukan permohonan penghapusan mereknya kepada Menteri, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukum yang sah. Permohonan ini dapat diajukan untuk semua kelas barang atau jasa yang tercakup dalam pendaftaran.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga memiliki kewenangan untuk menghapuskan merek yang telah terdaftar. Kewenangan penghapusan ini dapat dilaksanakan secara pasif maupun aktif. Secara pasif, Menteri dapat menghapus merek terdaftar atas permohonan pemilik merek atau kuasanya. Secara aktif, penghapusan dilakukan atas inisiatif Menteri sendiri.

Penghapusan atas inisiatif Menteri diatur berdasarkan tiga alasan yang tercantum dalam Pasal 72 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:

- a. Merek terdaftar memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
- b. Merek terdaftar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ideologi negara, norma susila, moralitas, agama, atau ketertiban umum; atau
- c. Merek terdaftar memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan warisan budaya takbenda, ekspresi budaya tradisional, atau nama/lambang yang merupakan bagian dari tradisi turun-temurun.

Permintaan penghapusan pendaftaran merek dapat diajukan untuk semua atau sebagian produk atau jasa yang termasuk dalam kelas yang sama. Permintaan penghapusan itu diajukan kepada Ditjen HKI untuk pendaftaran dalam daftar umum merek dan publikasi dalam Berita Resmi Merek. Permintaan penghapusan juga dapat diajukan untuk merek yang menjadi objek perjanjian lisensi, dengan syarat memperoleh persetujuan tertulis dari pemegang lisensi.

Berdasarkan kewenangannya, Menteri dapat menghapus merek tersebut atas prakarsa sendiri setelah memperoleh rekomendasi dari Komisi Banding Merek mengenai kelayakan penghapusan merek terdaftar tersebut. Pemilik merek dagang atau wakil yang berwenang harus diberitahu secara tertulis, dengan menyebutkan alasan penghapusan dan menegaskan bahwa sertifikat merek dagang akan kehilangan keberlakuan mulai tanggal penghapusan dari Daftar Merek Dagang. Penghapusan tersebut batal jika merek dagang masih terikat dalam perjanjian lisensi.

1. Permohonan Pendaftaran Merek

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebuah permohonan pendaftaran merek akan ditolak apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. Permohonan dapat ditolak jika merek yang diajukan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - (1) Merek yang sudah terdaftar atau lebih dahulu diajukan oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - (2) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - (3) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis, dengan memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - (4) Indikasi Geografis yang telah terdaftar.
- b. Permohonan juga akan ditolak jika merek tersebut:
 - (1) Mengandung atau menyerupai nama/singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum milik pihak lain, kecuali ada persetujuan tertulis dari pemegang hak;
 - (2) Merupakan tiruan atau memiliki kemiripan dengan nama/singkatan nama, bendera, lambang, simbol, atau emblem negara atau lembaga nasional/internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - (3) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda, cap, atau stempel resmi yang digunakan negara atau lembaga pemerintah, kecuali ada persetujuan tertulis dari otoritas terkait.

Persamaan pada pokoknya merupakan situasi ketika dua merek yang memiliki kemiripan ditempatkan berdekatan. Kondisi ini sering memunculkan klaim bahwa satu merek dianggap melanggar hak merek lainnya.

Suatu merek dapat dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain apabila memenuhi sejumlah kriteria penilaian, di antaranya:²⁸

- a. Adanya persamaan elemen secara keseluruhan
Suatu merek dianggap memiliki kemiripan elemen secara keseluruhan, jika terdapat kesamaan antara elemen penyusun merek dagang, maka merek tersebut dianggap serupa secara keseluruhan, terlepas dari apakah barang atau jasa yang bersangkutan serupa atau tidak. Kesamaan ini dapat dinilai dari semua aspek merek dagang, termasuk karakteristik visual (bentuk, posisi huruf dan angka), karakteristik fonetik (pengucapan), dan kombinasi semua elemen tersebut.
- b. Terdapat kesamaan dalam lingkup jenis atau cara produksi barang/jasa. Artinya, produk atau jasa yang bersangkutan memiliki kemiripan baik dari segi kategori maupun proses pembuatannya.
- c. Terdapat kesamaan dalam cakupan wilayah dan segmen pasarnya. Hal ini menunjukkan bahwa merek tersebut dipasarkan di daerah geografis yang serupa atau memiliki target konsumen yang sejenis, baik yang ditujukan kepada masyarakat menengah ke bawah maupun menengah ke atas.
- d. Terdapat kesamaan dalam pola penggunaan dan kebiasaan konsumen. Kondisi ini mengacu pada kesamaan cara pemakaian barang atau layanan oleh pengguna akhir, serta kemiripan dalam kebiasaan konsumsi yang terkait dengan merek tersebut.
- e. Adanya persamaan dalam metode pemeliharaan menunjukkan bahwa merek-merek dari suatu produk atau layanan tertentu memiliki kesamaan dalam hal pemeliharaan standar kualitas dan kuantitas.

²⁸ Setiawan, W., Juwita, J., & Abunawas, A. (2022). Kriteria Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhan Terhadap Merek Yutaka Indonesia dan Yutaka India Berdasarkan UU No. 20/2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 11(3), 185–199

Terdapat 3 (tiga) bentuk penggunaan merek yang dapat digolongkan sebagai memiliki persamaan pada pokoknya, yaitu:²⁹

- a. *Similiarity in apparence confusing in apparance* (Kesamaan dalam penampilan yang membingungkan)

Kesamaan dalam penampilan merujuk pada kemiripan visual antara dua merek. Hal ini mencakup elemen-elemen seperti bentuk, warna, tata letak, huruf, logo, atau kombinasi desain grafis yang digunakan dalam merek. Ketika konsumen melihat kedua merek tersebut, mereka mungkin langsung tertipu atau bingung karena kemiripan visual yang signifikan

- b. *Similiarity in sound* (Kesamaan dalam bunyi)

Kesamaan dalam bunyi terjadi ketika pengucapan dua merek terdengar mirip, meskipun mungkin berbeda dalam ejaan atau penampilan visual. Kriteria ini sangat relevan dalam konteks pemasaran lisan, seperti rekomendasi dari mulut ke mulut, iklan radio, atau percakapan sehari-hari.

- c. *Similiarity in concept* (Kesamaan dalam konsep)

Kesamaan dalam konsep merujuk pada kemiripan dalam ide, tema, atau pesan yang disampaikan oleh merek, meskipun secara visual atau bunyi berbeda. Kriteria ini bersifat lebih abstrak dan menitikberatkan pada persepsi konsumen terhadap makna di balik merek.

Penolakan atas permohonan pendaftaran merek yang dinilai memiliki kesamaan pada pokoknya atau menyeluruh dengan suatu merek yang telah terkenal baik untuk barang maupun jasa akan mempertimbangkan sejauh mana merek tersebut dikenal oleh masyarakat dalam bidang terkait. Penilaian terhadap tingkat ketenaran suatu merek didasarkan pada beberapa faktor, antara lain reputasi yang dibangun melalui strategi promosi dan periklanan yang masif dan berkelanjutan, capaian inovasi yang dihasilkan pemiliknya di tingkat internasional, serta keberadaan perlindungan hukum merek tersebut melalui pendaftaran di berbagai negara.

²⁹ Sembiring, M. F. M., Saidin, S., & Leviza, J. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Merek Mesin Pengeruk Terkait Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1300 K/Pdt. Sus-Hki/2017). *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(7), 3017-3033.

2. Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar

Sejalan dengan hak kekayaan intelektual lainnya, hak atas suatu merek merupakan aset non-fisik yang dapat dialihkan atau dipindahtangankan. Sebagai bagian dari kekayaan intelektual, hak merek dagang juga dihargai secara hukum sebagai hak privat yang melekat pada pemiliknya. Bentuk pengakuan terhadap hak privat tersebut tercermin dari diakuinya kepemilikan tersebut dalam peraturan perundang-undangan, baik untuk aset fisik maupun aset non-fisik seperti hak atas merek dagang. Kepemilikan merupakan bentuk hak kekayaan intelektual yang paling sempurna dan memberikan perlindungan secara intensif bagi kepentingan pemegang hak dibandingkan dengan hak kekayaan intelektual lainnya.

Kepemilikan atas Merek terdaftar dapat mengalami perpindahan atau dialihkan melalui beberapa sebab, antara lain:

- a. Pewarisan;
- b. Wasiat;
- c. Wakaf;
- d. Hibah;
- e. Kesepakatan berdasarkan perjanjian; atau
- f. Alasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme pengalihan hak merek berdasarkan poin a, b, dan c di atas di Indonesia saat ini menunjukkan keragaman aturan. Hukum yang mengatur mengenai waris, hibah, dan wasiat belum disatukan dalam satu sistem yang seragam, melainkan masih berbeda bagi masing-masing kelompok masyarakat.³⁰ Sebagian di antaranya tunduk pada hukum adat, sebagian lagi mengikuti ketentuan hukum Islam, sementara kelompok lainnya menerapkan aturan hukum perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara tegas mengatur bahwa setiap pengalihan hak atas merek wajib didaftarkan dengan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selanjutnya, pengalihan tersebut akan dicatat dalam Daftar Umum Merek dan

³⁰ Yulia, (2021), Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Aceh: Sefa Bumi Persada, hlm 71.

diumumkan dalam Berita Resmi Merek, sebagai wujud penerapan asas publisitas. Oleh karena itu, pengalihan hak merek bersifat mengikat secara hukum bagi pihak ketiga yang terkait. Dalam praktiknya, pemerintah tetap mengenakan biaya untuk pengalihan hak merek dagang, dan ketentuan yang berlaku mengatur bahwa rincian biaya tersebut ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

3. Merek Internasional

Merek internasional mengacu pada tanda yang telah memperoleh perlindungan hukum di berbagai negara.³¹ Melalui pendaftaran ini, suatu bisnis dapat mengamankan identitas merek serta hak kekayaan intelektualnya di ranah global, sehingga menjamin kepastian dalam penggunaan merek tersebut di berbagai wilayah pasar. Seiring dengan semakin meluasnya aktivitas perdagangan barang dan jasa yang melintasi batas negara, mekanisme pendaftaran merek secara internasional menjadi sarana penting untuk mengamankan hak merek domestik di tingkat dunia.

Salah satu kerangka utama yang digunakan adalah sistem pendaftaran internasional berdasarkan Protokol Madrid, yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan mereknya di luar negeri secara efisien dan dengan biaya yang relatif terjangkau. Protokol Madrid dikelola oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO), sebuah lembaga khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkedudukan di Jenewa, Swiss.³² Dengan menyediakan prosedur yang terpadu, sederhana, dan ekonomis, protokol ini memungkinkan pendaftaran dan pengelolaan merek secara terpusat di berbagai negara, sehingga memperkuat perlindungan dan keberlanjutan merek di pasar global.³³

³¹ SIP Law Firm (2024), Pentingnya Pendaftaran Merek Internasional di Era Globalisasi, (<https://siplawfirm.id/pendaftaran-merek-internasional/?lang=id> diakses pada tanggal 15 Agustus 2025 pukul 00.50 WIB)

³² WIPO, Madrid System The International Trademark System. (<https://www.wipo.int/portal/en/> diakses pada tanggal 14 Agustus 2025 Pukul 23.20 WIB)

³³ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2018). *Protokol Madrid*, Kementerian Hukum Republik Indonesia

4. Merek Terkenal (*Well Known Mark*)

Merek terkenal merupakan kategori merek yang telah memperoleh reputasi kuat dan diakui secara meluas oleh masyarakat konsumen di pasar.³⁴ Pengakuan sebagai *Well-Known Mark* pada hakikatnya menunjukkan bahwa merek tersebut telah melampaui lingkup teritorial suatu negara dan meraih pengakuan yang bersifat lintas batas. Dengan demikian, apabila suatu merek tercatat dalam pendaftaran resmi di sejumlah besar yurisdiksi negara, statusnya dapat dianggap sebagai merek terkenal karena telah mencapai cakupan perlindungan yang bersifat internasional.³⁵ Oleh karena itu, ketika sebuah merek dikonfirmasi telah terdaftar di banyak negara di seluruh dunia, merek tersebut dianggap sebagai merek terkenal karena telah melampaui batas-batas nasional.

Berkat reputasi luar biasa yang dimiliki merek terkenal, produk yang mereka pasarkan dapat langsung membangkitkan rasa keakraban dan keterikatan, di kalangan semua konsumen.³⁶ Ciri utamanya terletak pada daya tarik yang luar biasa serta posisinya yang sangat menonjol dibandingkan merek-merek umum lainnya. Keunggulan ini menjadikan merek terkenal sering dipandang sebagai simbol kualitas tinggi dan kepercayaan konsumen, sehingga menciptakan daya saing yang sulit ditandingi oleh pesaing. Reputasi yang baik dan pengakuan luas di pasar memberikan nilai jual yang sangat tinggi bagi merek terkenal, yang tidak hanya mencerminkan popularitasnya, tetapi juga potensinya dalam menghasilkan keuntungan finansial yang signifikan bagi pemiliknya. Sebagai salah satu aset intelektual paling berharga, merek terkenal mampu menciptakan daya saing berkelanjutan dalam pasar global yang dinamis. Namun, nilai komersial dan reputasi yang tinggi juga membuat merek terkenal rentan terhadap penyalahgunaan.

Terdapat pihak-pihak tertentu seperti pengusaha atau pedagang yang beritikad tidak baik, yang berusaha memanfaatkan reputasi merek terkenal untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (2) Perjanjian *TRIPs*, kriteria untuk

³⁴ Utomo, Tomi Suryo (2009) *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Science Graha.

³⁵ Tanjung, D. R., Njatrijani, R., & Rahmanda, B. (2023). Penerapan Prinsip First to file Dalam Sengketa Merek Terkenal. *Law, Development and Justice Review*, 6(2), 111-128.

³⁶ Jened, Rahmi. (2015), *Hukum Merek (Trade Mark Law) Dalam Era Globalisasi Dan Integrasi Ekonomi*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenamedia Group, hlm 60.

menetapkan suatu merek sebagai merek terkenal dijelaskan sebagai berikut: “Dalam menilai apakah suatu merek memenuhi syarat sebagai merek terkenal, negara-negara anggota harus mempertimbangkan tingkat pengenalan merek tersebut di kalangan publik yang relevan, termasuk kesadaran yang terbentuk di negara anggota bersangkutan sebagai akibat dari upaya promosi yang dilakukan terhadap merek tersebut.”

Dalam hal perlindungan merek terkenal, Indonesia menganut prinsip *first to file*, tetapi memberikan pengecualian perlindungan bagi Merek Terkenal yang belum terdaftar di Indonesia. Hal ini didasarkan pada komitmen Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian *TRIPs*, yang mewajibkan negara anggota untuk melindungi merek terkenal meskipun belum terdaftar di yurisdiksi setempat. Kriteria suatu merek diakui sebagai merek terkenal meliputi beberapa unsur berikut:³⁷

- a. Tingkat pengenalan merek di kalangan masyarakat
Sejauh mana merek tersebut diketahui oleh konsumen atau pelaku di sektor terkait.
- b. Reputasi merek yang terbangun melalui promosi berskala luas
Merek yang diperkuat oleh kegiatan pemasaran dan periklanan yang masif dan berkelanjutan
- c. Investasi pemilik merek di beberapa negara
Komitmen pengembangan bisnis dan penetrasi pasar yang dilakukan secara internasional
- d. Bukti pendaftaran merek di berbagai negara di seluruh dunia
Adanya perlindungan hukum yang telah diperoleh di sejumlah negara sebagai indikasi pengakuan global.

³⁷ Heniasy, V., & Gunadi, A. (2024). Perlindungan Hukum Well Known Mark dari Tindakan Passing Off: Upaya Menjaga Reputasi dan Hak. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(2).

5. Pelanggaran Hak Atas Merek

Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, tindakan pelanggaran merek dagang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:³⁸

- a. Penggunaan suatu tanda yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain;
- b. Penggunaan tanda yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain;
- c. Memperjualbelikan barang atau jasa yang merupakan hasil dari pelanggaran terhadap hak merek.

Pemilik merek terdaftar berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga terhadap pihak yang tanpa izin menggunakan tanda yang identik atau mirip untuk barang atau jasa sejenis. Gugatan tersebut dapat berupa:

- a. Tuntutan ganti rugi, dan/atau
- b. Permintaan untuk menghentikan seluruh aktivitas yang terkait dengan penggunaan ilegal atas merek tersebut.

Apabila upaya untuk mencapai perdamaian menemui jalan buntu, yaitu ketika para pihak yang bersengketa memiliki perbedaan pendapat dan masing-masing bersikeras mempertahankan posisinya, maka penyelesaian konflik memerlukan campur tangan pihak ketiga. Pada umumnya, pihak yang merasa haknya dilanggar akan menyelesaikan sengketa tersebut dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Penyelesaian suatu sengketa sangat ditentukan oleh kesepakatan para pihak yang bersengketa. Berdasarkan landasan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, terdapat 3 (tiga) jalur institusional yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik atas perkara yang terjadi, yakni:³⁹

³⁸ Hasyim, F. (2023). *Hukum dagang*. Sinar Grafika.

³⁹ Adiputra, I. G. M. J., Widiati, I. A. P., & Ujianti, N. M. P. (2020). Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak atas Merek. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 67-71.

a. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

APS merupakan mekanisme resolusi konflik di luar sistem peradilan formal, yang hadir sebagai opsi lain selain melalui putusan pengadilan.⁴⁰

b. Arbitrase

Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis antara para pihak untuk menyerahkan perselisihan kepada arbiter atau lembaga arbitrase.

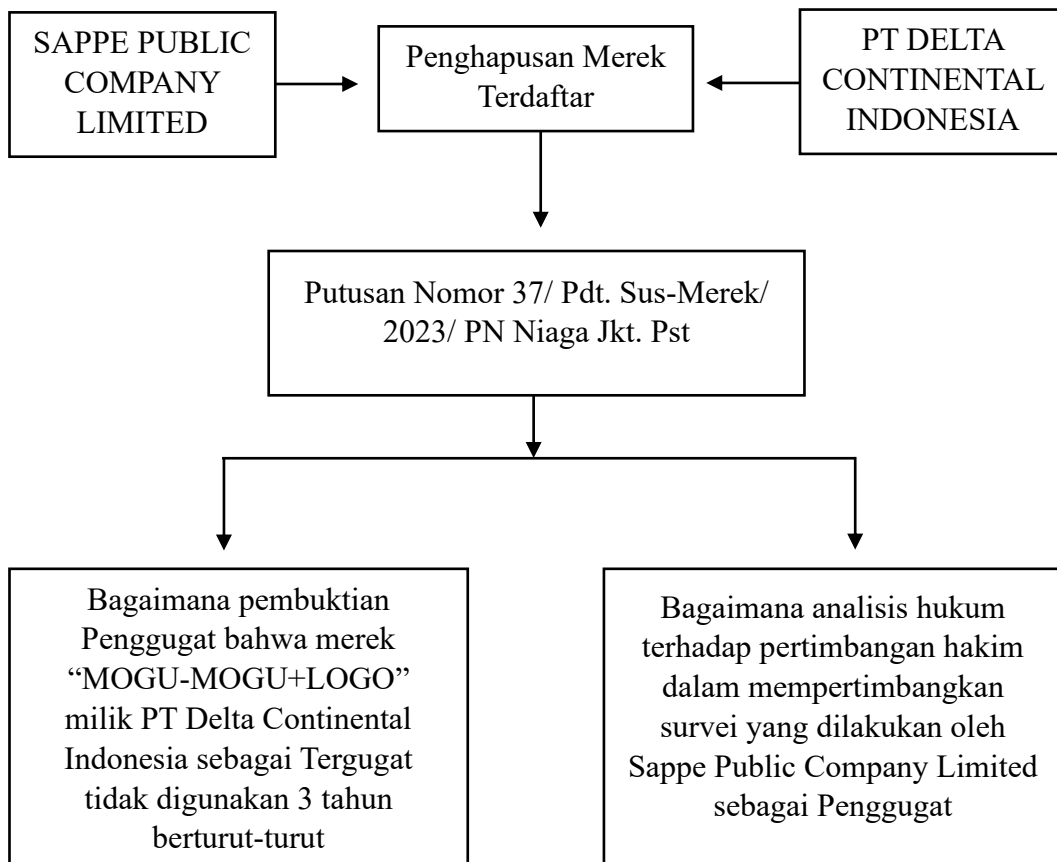
c. Pengadilan

Pengadilan merupakan lembaga peradilan negara yang secara hukum berwenang untuk mengadili suatu perkara, termasuk menerima, memeriksa, dan memutuskan sesuai dengan ketentuan hukum materiil dan formil yang berlaku.⁴¹

⁴⁰ Hanif, Rifkani, (2020), *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>, Diakses pada 21 Agustus 2025 pukul 23.40 WIB.

⁴¹ Pramesti, Tri, (2014), *Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan-lt548d38322cdf2/>, Diakses pada 21 Agustus 2025 pukul 23.41 WIB.

C. Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir dalam penelitian ini difokuskan pada analisis hukum terhadap sengketa penghapusan merek terdaftar antara SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED sebagai Penggugat dan PT DELTA CONTINENTAL INDONESIA sebagai Tergugat, yang diputus melalui Putusan Pengadilan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Penelitian ini dikembangkan dengan membagi analisis menjadi dua pokok bahasan utama.

Pertama, penelitian ini akan menganalisis tentang bagaimana pembuktian Penggugat terkait dengan keberadaan merek “MOGU-MOGU+LOGO” milik PT Delta Continental Indonesia sebagai Tergugat yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Point ini membahas secara rinci bagaimana kronologi kasus secara rinci, serta pembuktian yang Penggugat berikan pada persidangan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst.

Kedua, penelitian ini juga akan menganalisis tentang analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan survei yang dilakukan oleh Sappe Public Company Limited sebagai Penggugat. Dengan memberikan komparasi dengan analisis literatur serta menyertakan bagaimana konsep saksi dan alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Perdata. Khususnya dalam membuktikan keabsahan bukti survei yang diberikan oleh pihak Penggugat sebagai bukti pendukung bahwasannya telah dilakukan wawancara dengan tujuan membuktikan tidak pernah digunakannya merek milik Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

III. METODE PENELITIAN

Istilah "Metode" secara etimologis berasal dari kata Yunani "*Methodos*" dan dalam bahasa Inggris "*Method*", yang berarti "cara" atau "jalan". Dalam konteks penelitian, metode merujuk pada prosedur atau teknik yang diterapkan untuk melakukan suatu kajian ilmiah. Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu kerangka kerja sistematis yang digunakan untuk memahami suatu objek studi, dengan tujuan memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memenuhi standar keabsahan.⁴²

Sejumlah ahli memberikan pandangan serupa mengenai konsep ini. Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian adalah suatu pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data guna mencapai tujuan dan kegunaan tertentu.⁴³ Sementara itu, Soehartono mendefinisikannya sebagai strategi menyeluruh yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.⁴⁴ Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan suatu pendekatan terstruktur yang diterapkan dalam kegiatan penelitian untuk memperoleh data ilmiah, dengan tujuan dan manfaat yang telah ditetapkan sebelumnya.

⁴² Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 24.

⁴³ Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

⁴⁴ Soehartono, Irawan (2008), *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), hlm 9.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif yuridis. Pendekatan ini dinilai paling relevan dan menyeluruh dikarenakan karakter studi yang bertujuan mengkaji secara mendalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, implementasi prinsip *first to file*, serta landasan yuridis yang menjadi dasar pertimbangan putusan pengadilan. Penelitian normatif yuridis merupakan suatu pendekatan dalam studi hukum yang dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber tertulis maupun data pendukung yang tersedia.⁴⁵ Bahan hukum primer yang menjadi objek analisis utama meliputi, Putusan Nomor 37/ Pdt. Sus-Merek/ 2023/ PN Niaga Jkt. Pst, undang-undang tentang merek (terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016), peraturan pelaksanaannya, serta prinsip-prinsip hukum kekayaan intelektual yang diakui, dan pada penilaian ini prinsip hukum yang digunakan adalah prinsip *first to file*. Selain itu, penelitian ini juga melakukan studi komprehensif terhadap bahan hukum sekunder, seperti literatur hukum kekayaan intelektual (buku teks, monograf), artikel jurnal ilmiah hukum, karya tulis akademis (tesis/disertasi) terkait sengketa merek dan prinsip *first to file*.

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, yang dirancang untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam suatu fenomena hukum dalam konteks nyata.⁴⁶ Penelitian hukum deskriptif bertujuan untuk memaparkan isu hukum secara aktual dan komprehensif, guna memberikan deskripsi yang utuh mengenai kondisi hukum yang berlaku di masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokusnya bukan pada pengukuran numerik, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena melalui interpretasi dan pemaknaan data. Pendekatan kualitatif diwujudkan melalui pengumpulan data yang bersifat naratif, seperti observasi, wawancara mendalam dengan para pihak terkait, dan analisis dokumen

⁴⁵ Widiarty, Wiwik, (2024), *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Medika, hlm 117.

⁴⁶ Abdulkadir, Muhammad. (2013). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, hlm 58.

hukum seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta dokumen pendaftaran merek. Metode ini memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi kompleksitas sengketa penghapusan merek berdasarkan prinsip *first to file*.

Penelitian deskriptif kualitatif dalam konteks hukum ini bertujuan untuk menyajikan gambaran faktual dan sistematis mengenai penerapan prinsip *first to file* dalam sengketa penghapusan merek. Dengan menganalisis kasus-kasus konkret, penelitian ini berusaha mengidentifikasi pola, tantangan, dan implikasi hukum dari penerapan prinsip tersebut. Hasilnya diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam mengenai bagaimana prinsip *first to file* beroperasi dalam praktik, serta dampaknya terhadap perlindungan hak merek dan kepastian hukum di Indonesia. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya mendeskripsikan keadaan hukum secara teoretis, tetapi juga memberikan interpretasi terhadap dinamika dan konteks sosial hukum yang melatarbelakangi sengketa penghapusan merek.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan perspektif yang dipilih peneliti dalam menentukan fokus kajian, dengan harapan dapat memberikan kejelasan analitis terhadap substansi permasalahan dalam suatu karya ilmiah. Melalui pendekatan ini, peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai dimensi terkait isu hukum yang menjadi pokok bahasan, sehingga mampu merumuskan jawaban yang komprehensif dan terarah.⁴⁷ Penelitian ini memfokuskan pendekatan masalah berdasarkan pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis berbagai kasus hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, khususnya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Fokus utama dari pendekatan ini adalah menelaah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Sebagaimana dikemukakan oleh Marzuki, dalam menerapkan pendekatan kasus, peneliti perlu memahami secara mendalam alasan-alasan hukum yang mendasari pertimbangan hakim hingga tercapainya suatu putusan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi penerapan norma

⁴⁷ *Ibid*, hlm 67.

hukum dalam praktik serta mengkonsolidasikan pemahaman terhadap penafsiran hukum yang digunakan oleh peradilan.⁴⁸ Pada penelitian ini penulis melakukan pendekatan berdasarkan kasus MOGU-MOGU dengan Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst.

D. Data Dan Sumber Data

Sumber data merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian berarti subjek dari mana suatu data diperoleh. Pada penelitian ini menggunakan data, yaitu:

1. Sumber Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dan mempunyai otoritas yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan putusan pengadilan⁴⁹:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
 - c. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional
 - d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
 - e. Putusan Nomor 37/ Pdt. Sus-Merek/ 2023/ PN Niaga Jkt. Pst
2. Sumber Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari berbagai literatur dan pemikiran para ahli, yang berfungsi untuk memberikan penafsiran, analisis, maupun perspektif teoretis terhadap aturan hukum formal. Sumber ini meliputi buku-buku hukum, doktrin, teori-teori hukum, pendapat para pakar, jurnal-jurnal hukum, serta hasil penelitian terdahulu seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan dengan topik yang diteliti. Sumber sekunder membantu

⁴⁸ Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, hlm 60.

⁴⁹ Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, hlm 59.

peneliti dalam memahami konteks, perkembangan, dan penerapan hukum secara lebih mendalam.⁵⁰

3. Sumber Hukum Tersier adalah bahan pendukung yang bersifat melengkapi dan memberikan penjelasan tambahan, petunjuk, atau elaborasi terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan ini umumnya tidak bersifat hukum murni, tetapi dapat memberikan informasi kontekstual atau teknis. Meliputi kamus (hukum maupun umum), artikel populer atau ilmiah non-hukum, ensiklopedia, dan pemberitaan dalam surat kabar. Sumber tersier sering digunakan untuk memperkaya pemahaman istilah, konsep, atau realitas sosial yang terkait dengan penelitian.⁵¹

E. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan yakni teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan mengeksplorasi dan mengkaji secara mendalam berbagai sumber tertulis yang relevan.⁵²

1. Studi Kepustakaan merupakan proses pengumpulan dan analisis informasi tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks kajian hukum, sumber yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, dokumen resmi, publikasi ilmiah, serta hasil-hasil penelitian terdahulu. Metode ini berperan penting untuk memahami kerangka teoritis, landasan normatif, serta perkembangan wacana hukum terkait masalah yang diteliti.
2. Studi Dokumen adalah metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan melalui penelaahan dan analisis terhadap berbagai dokumen tertulis, visual, atau audiovisual. Dokumen yang dikaji dapat berupa putusan pengadilan, perjanjian hukum, arsip resmi, rekaman persidangan, atau materi publikasi lainnya. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang mendalam dan kontekstual terkait dengan fokus penelitian.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 20

⁵¹ *Ibid*, hlm 63.

⁵² Solikin, N, (2021), *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Qiara Media, hlm 120.

F. Prosedur Pengolahan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni dengan mengumpulkan data melalui penelusuran dan penelaahan terhadap berbagai bahan tertulis yang relevan. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah pengolahan data, yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:⁵³

1. Pemeriksaan Data, pada tahap ini melibatkan pengecekan keabsahan dan kelengkapan data yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumen. Data dinilai berdasarkan kriteria seperti relevansi dengan topik penelitian, kejelasan informasi, konsistensi, serta ketiadaan duplikasi atau kesalahan..
2. Rekonstruksi Data, pada tahap ini, data yang telah diverifikasi disusun kembali secara sistematis, logis, dan berurutan agar mudah dipahami dan diinterpretasikan. Rekonstruksi membantu membentuk alur pemahaman yang terstruktur dari data yang tersedia.
3. Penyusunan/Sistematika Data, tahap terakhir adalah menyusun data secara sistematis sesuai dengan subpokok bahasan penelitian. Data yang telah diedit dan diorganisir diintegrasikan menjadi satu kesatuan yang koheren dan mendukung analisis secara menyeluruh.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses sistematis untuk mengurai, menafsirkan, dan mengolah data guna memperoleh simpulan yang bernilai ilmiah. Tahap ini merupakan langkah kritis dalam mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Proses analisis data mencakup serangkaian tahapan, mulai dari pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, pengujian hipotesis (jika ada), hingga penyusunan laporan hasil penelitian. Dalam konteks penelitian hukum normatif ini, setelah data hukum terkumpul dan terolah, data tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini dijelaskan dalam bentuk penjelasan

⁵³ Efendi, Joenaidi (2016), *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, PrenadaMedia Grup, hlm 131.

dan uraian yang mudah dipahami, sehingga dapat diambil kesimpulan dan memberikan skema yang terstrukturisasi dengan jelas tentang pemecahan solusi dari problematika yang dibahas dalam penelitian yang diteliti ini.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembuktian Penggugat dalam membuktikan merek “MOGU-MOGU+LOGO” milik PT Delta Continental Indonesia selaku Tergugat menjadi salah satu point penting yang ada pada perkara ini. Penggugat menyatakan kepemilikan hak eksklusifnya sebagai pemilik merek "MOGU MOGU" yang terkenal secara global dengan portofolio pendaftaran di lebih dari 30 negara dan penggunaan yang konsisten sejak tahun 2001. Penggugat juga menyatakan memiliki kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan. Melalui rangkaian bukti yang telah dilampirkan mulai dari survei pasar di lima kota besar, pernyataan para pedagang guna mendukung survei yang telah dilaksanakan, hingga membuktikan ketiadaan izin edar dari BPOM atas nama Tergugat dengan merek dagang “MOGU-MOGU+LOGO”. Penggugat membuktikan bahwa dirinya layak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Dikarenakan dalam hal yang diketahui oleh Penggugat, Tergugat merupakan salah satu halangan bagi Penggugat untuk melakukan ekspansi bisnis di Indonesia khususnya pada kelas 30.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan sebuah perkara sangatlah penting, pada kasus ini Majelis Hakim banyak mempertimbangkan alasan untuk sampai bisa memutuskan siapa yang akan menang pada perkara ini. Pada poin ini Majelis Hakim banyak menaruh alasan pemberat bagi Penggugat, karena Penggugat dianggap mengabaikan kesempatan yang telah diberikan Majelis Hakim. Kurangnya pembuktian serta saksi menjadi alasan terbesar bagi Majelis Hakim untuk bisa dapat mempercayai semua bukti yang

dilampirkan oleh pihak Penggugat. Walaupun perkara ini menyangkut tentang perihal merek internasional yang sudah eksis terlebih dahulu pada pasar internasional, bukan berarti regulasi yang berlaku di Indonesia bisa diabaikan secara serta-merta. Dikarenakan bukti dan saksi yang dihadirkan di persidangan kurang, Majelis Hakim menganggap Penggugat telah lalai dan telah gagal membuktikan kepemilikan merek “MOGU-MOGU” milik Penggugat.

B. Saran

Terhadap permasalahan ini penulis memiliki saran bagi para pihak terkait:

1. Bagi Masyarakat

Sebaiknya masyarakat lebih terbuka terhadap informasi yang berkaitan dengan merek dagang, masyarakat harus berbondong-bondong untuk mendaftarkan merek dagang yang mereka miliki tanpa melihat skala usaha kecil/menengah/besar. Masyarakat harus lebih peduli dengan perlindungan hukum atas merek dagang yang dimilikinya untuk mencegah hal yang tidak diinginkan seperti pencurian/pengklaiman merek dagang oleh pihak lain secara sepihak.

2. Bagi Pemerintah

Sebaiknya pemerintah melalui Kementerian Hukum Republik Indonesia mulai mengakomodir terkait permasalahan ini dengan cara melakukan sosialisasi pentingnya pendaftaran merek dagang bagi pelaku usaha sesuai dengan panduan dan undang-undang yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Agus Riswandi, Budi, (2005), *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Amin, F., Jenar, S., Khasanah, D. D., Tarmizi, R., Machmudah, L., Utomo, S., & Tendiyanto, T. (2024). *Hukum Kekayaan Intelektual*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2018). *Protokol Madrid*, Kementerian Hukum Republik Indonesia
- Efendi, Joenaidi (2016), *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: PrenadaMedia Grup.
- Etty Susilowati, (2010), *Bunga Rampai Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang: Universitas Diponogoro.
- Hasyim, F. (2023). *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, Nurjihad, (2000), *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Pusat Studi Hukum UII.
- Irianto, K. D., Salampessy, M., Fitriani, D., Zulfikar, A. A., Armando, R. D., Jamaluddin, F., & Putra, D. P. (2024). *Pengantar Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Medan: CV. Gita Lentera.
- Jened, Rahmi. (2015), *Hukum Merek (Trade Mark Law) Dalam Era Globalisasi Dan Integrasi Ekonomi. Edisi Pertama*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi 6*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, (2014), *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Muhammad, Abdulkadir, (2013). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . (2021). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditiya Bakti
- Ramadhan, C., Siregar, F., & Wibowo, B. (2023), *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Medan: Universitas Medan Area Press.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada.
- Rohaini, dkk. (2022), *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- Saidin, OK. (2023). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Soegondo Soemodiredjo, (2003), *Merek Perusahaan dan Perniagaan*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Solikin, N, (2021), *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Qiara Media.
- Suryatin, (2008), *Hukum Dagang II*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suryodiningrat, R.M, (2001), *Aneka Milik Perindustrian*. Bandung: Tarsito.
- Sutatianto, R & Oeripkartawinata, I. (2006). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Utomo, Tomi Suryo (2009) *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Science Graha.
- Widiarty, Wiwik, (2024), *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Medika.
- Yoyo Arifardhani, (2020). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media.
- Yulia, (2021), *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Aceh: Sefa Bumi Persada.

B. Jurnal:

- Adiputra, I. G. M. J., Widiati, I. A. P., & Ujianti, N. M. P. (2020). Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak atas Merek. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 67-71.
- Asmara, A., Rahayu, S. W., & Bintang, S. (2019). Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(2), 184-201.

- Asri, D. P. B. (2020). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 130-150.
- Chandrika, R. S. (2019). Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(1), 11-22.
- Erfamiati, A. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Ditinjau Dari UU No 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten. *Ganesha Law Review*, 3(2), 79-84.
- Fajar, M., Nurhayati, Y., & Ifrani, I. (2018). Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 219-236.
- Fataruba, S. (2020). TRIPs dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Di Indonesia. *Sasi*, 26(1), 1-8.
- Fauzi, F. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemulia dan Varietas Tanaman dalam Kerangka Hukum Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 2(2), 95-116.
- Giovani, S. R., & Entoh, S. S. (2024). Peran Hak Kekayaan Intelektual Terhadap UMKM Ditinjau dari Aspek Hukum dan Ekonomi Indonesia. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 2(1), 184-207.
- Hendra, M., Sitanggang, S. S., Naibaho, S. A., & Octavia, V. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terdaftar pada Sengketa Dagang Perebutan Merek (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 57/PDT. SUS-MEREK/2019/PN NIAGA). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 207-218.
- Heniasy, V., & Gunadi, A. (2024). Perlindungan Hukum Well Known Mark dari Tindakan Passing Off: Upaya Menjaga Reputasi dan Hak. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(2).
- Karina, R. M. P., & Njatrijani, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 194-212.
- Koloay, R. N. (2011). Fungsi Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Menjamin Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Eksklusif Atas Merek. *Jurnal Hukum Unsrat*, 19(2).
- Mokoginta, Z. A. (2017). Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. *Lex Privatum*, 5(5).

- Muhammad, G. (2022). *Perlindungan Hukum Pemilik Merek Dagang Berdasarkan Konsep Kepemilikan First To File* (Doctoral dissertation, Wijaya Kusuma Surabaya University).
- Muharawati, Aldama N, Lestari E (2023), Tinjauan Hukum Terhadap Kemiripan Merek Pada Suatu Produk Makanan dan Minuman, *LEGAL: Journal of Law*, 2(1).
- Nathania, Michelle, (2020) Analisis Konsepsi Asas First To File Dalam Pembatalan Merek Terdaftar, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara*, 3(2).
- Putri, S. C. I., Setlight, M. M., & Gerungan, A. E. (2023). Prinsip first to file dalam pendaftaran merek dagang di Indonesia. *Lex Privatum*, 11(4).
- Sembiring, M. F. M., Saidin, S., & Leviza, J. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Merek Mesin Pengeruk Terkait Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1300 K/Pdt. Sus-Hki/2017). *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(7), 3017-3033.
- Setiawan, W., Juwita, J., & Abunawas, A. (2022). Kriteria Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhan Terhadap Merek Yutaka Indonesia dan Yutika India Berdasarkan UU No. 20/2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 11(3), 185–199.
- Siburian, S. M., & Hendra, M. (2022). Transaksi Perdagangan Hak Cipta (Copyrights) Dalam Kerangka Lisensi Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Jurnal Darma Agung*, 30(1), 201-217.
- Suhargon, R. (2019). Analisa Hukum Terhadap Pentingnya Pendaftaran Hak Merek Dagang Bagi UMKM Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Rakyat (Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis). *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 3(2), 67-73.
- Tanjung, D. R., Njatrijani, R., & Rahmanda, B. (2023). Penerapan Prinsip First to file Dalam Sengketa Merek Terkenal. *Law, Development and Justice Review*, 6(2), 111-128.
- Tanjung, D. R., Njatrijani, R., & Rahmanda, B. (2023). Penerapan Prinsip First To File Dalam Sengketa Merek Terkenal. *Law, Development and Justice Review*, 6 (2), 111–128.

C. Peraturan Perundang-undangan:

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

Paris Convension

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)

TRIPs Convension

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Negara Republik Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

D. Situs Web:

AMA American Marketing Association, (2025), *Branding*
<https://www.ama.org/topics/brand-and-branding/>

DJKI, (2025), *Daftar Merek*, <https://www.dgip.go.id/index.php/faq/daftar-faq/>

Hanif, Rifkani, (2020), *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*,
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>

Pramesti, Tri, (2014), *Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan*,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan-lt548d38322cdf2/>

Ramadhan, Fauzan, (2024), *Prosedur Pembatalan Merek Terdaftar*,
<https://bursadvocates.com/prosedurpembatalanmerekterdaftar/#:~:text=Berdasarkan%20penjelasan%20di%20atas%2C%20dapat,lain%20dalam%20menyelesaikan%20masalah%20merek>

SIP Law Firm (2024), *Pentingnya Pendaftaran Merek Internasional di Era Globalisasi*.
<https://siplawfirm.id/pendaftaran-merek-internasional/?lang=id>

WIPO, *Madrid System The International Trademark System*.
<https://www.wipo.int/portal/en/>

WIPO, *Trademarks*. <https://www.wipo.int/en/web/trademarks>