

**ANALISIS KETIDAKKONSISTENAN PUTUSAN SENGKETA MEREK
TERKENAL SEJENIS DI INDONESIA**

Skripsi

Oleh:

**NURREZA ALFARIZ NUGRAHA
1912011177**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS KETIDAKKONSISTENAN PUTUSAN SENGKETA MEREK TERKENAL SEJENIS DI INDONESIA

Oleh:

NURREZA ALFARIZ NUGRAHA

Merek terkenal merupakan aset intelektual penting dalam perdagangan yang memerlukan perlindungan hukum. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, perlindungan tersebut masih menghadapi kendala, khususnya akibat iktikad tidak baik dan ketidakkonsistenan putusan pengadilan dalam sengketa merek terkenal sejenis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum merek terkenal sejenis di Indonesia, menganalisis ketidakkonsistenan putusan sengketa merek terkenal sejenis pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, serta menganalisis tantangan dalam menghadapi ketidakkonsistenan tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif, serta pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus beberapa sengketa merek terkenal sejenis, seperti Coffeeberry, Chillington, Viega, Hakubaku, Nitron, dan Legend. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Data kemudian diolah melalui proses pemeriksaan, rekonstruksi, dan sistematikasi, serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan putusan terjadi dalam tiga dimensi utama, yaitu prosedural, tempotis, dan substantif. Secara prosedural, terdapat perbedaan dalam aspek administratif gugatan yang dikoreksi di tingkat kasasi. Secara tempotis, terdapat perbedaan penafsiran mengenai batas waktu gugatan dengan pengecualian terhadap unsur iktikad tidak baik. Secara substantif, perbedaan muncul dalam penilaian kriteria merek terkenal dan persamaan pada pokoknya. Ketidakkonsistenan ini berdampak pada rendahnya kepastian hukum, sehingga diperlukan standarisasi parameter penilaian merek terkenal serta penguatan sistem administrasi merek.

Kata Kunci: Merek Terkenal, Ketidakkonsistenan Putusan, Disparitas.

ABSTRACT

ANALYSIS OF INCONSISTENCY IN JUDICIAL DECISIONS ON SIMILAR WELL-KNOWN TRADEMARK DISPUTES IN INDONESIA

By:

NURREZA ALFARIZ NUGRAHA

Well-known trademarks constitute important intellectual assets in trade that require legal protection. Although they have been regulated under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, such protection still faces challenges, particularly due to bad faith and inconsistencies in judicial decisions in disputes over similar well-known trademarks. The purpose of this study is to analyze the legal regulation of similar well-known trademarks in Indonesia, to examine the inconsistency of judicial decisions in such disputes following the enactment of Law Number 20 of 2016, and to analyze the challenges in addressing these inconsistencies.

This study employs a normative legal research method with a descriptive approach, as well as statutory and case approaches to several disputes involving similar well-known trademarks, such as Coffeeberry, Chillington, Viega, Hakubaku, Nitron, and Legend. The data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through literature study and document analysis. The data are then processed through examination, reconstruction, and systematization, and analyzed qualitatively.

The results show that inconsistencies in judicial decisions occur in three main dimensions: procedural, temporal, and substantive. Procedurally, there are differences in administrative aspects of claims which are later corrected at the cassation level. Temporally, there are differences in interpreting the limitation period for filing claims, particularly in relation to exceptions based on bad faith. Substantively, inconsistencies arise from differing assessments of the criteria for well-known trademarks and similarity in essential elements. These inconsistencies result in low legal certainty, indicating the need for standardized parameters in determining well-known trademarks and the strengthening of trademark administration systems.

Keywords: Well-Known Trademarks, Judicial Inconsistency, Disparity.

**ANALISIS KETIDAKKONSISTENAN PUTUSAN SENGKETA MEREK
TERKENAL SEJENIS DI INDONESIA**

Oleh:

NURREZA ALFARIZ NUGRAHA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **ANALISIS KETIDAKKONSISTENAN
PUTUSAN SENGKETA MEREK TERKENAL
SEJENIS DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Nurreza Alfariz Nugraha**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011177

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

[Handwritten signatures of Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H. and M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.]

Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H.
NIP. 197309291998021001

M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 198711292024212001

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

[Handwritten signature of Dr. Ahmad Zazli, S.H., M.H.]

Dr. Ahmad Zazli, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

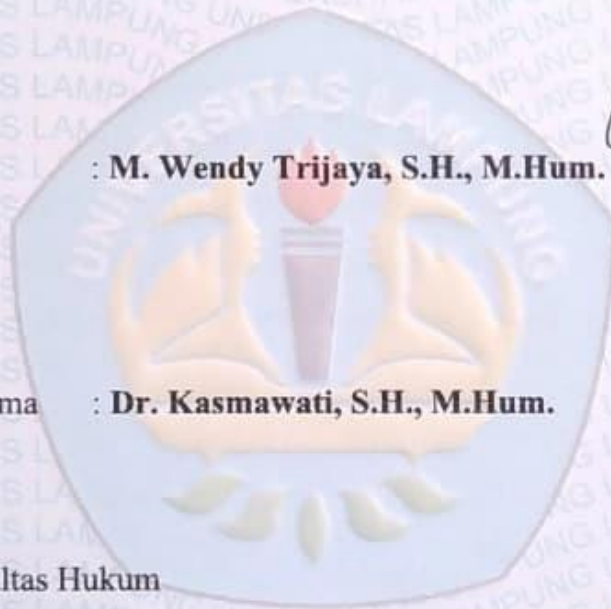
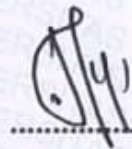
Ketua : **Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H.**



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



Penguji Utama : **Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **30 April 2026**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurreza Alfariz Nugraha
NPM : 1912011177
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Ketidakkonsistenan Putusan Sengketa Merek Terkenal Sejenis di Indonesia”** adalah benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiasi sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik. Seluruh isi dan hasil dalam skripsi ini telah disusun sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 30 April 2026



Nurreza Alfariz Nugraha
NPM 1912011177

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nurreza Alfariz Nugraha, lahir di Subang pada 25 Juni 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, putra dari pasangan Sumarno dan Isnaniah. Riwayat pendidikan penulis dimulai di TK Alhikmah Ciasem, Subang, yang diselesaikan pada tahun 2007, kemudian melanjutkan ke SD Negeri Ciasem 1 Subang dan lulus pada tahun 2013. Pendidikan menengah pertama ditempuh di SMP Plus Assalafiyah Ciasem, Subang, dan selesai pada tahun 2016, dilanjutkan ke SMA Negeri 1 Pamanukan hingga lulus pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri).

Selama masa perkuliahan, penulis juga mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I tahun 2022 selama 40 hari di Desa Kalapagunung, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pada tahun 2026, penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Next time is next time, now is now.”

(Hirayama)

“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present.”

(Master Oogway)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Teriring doa, rasa syukur, dan segala kerendahan hati.

Dengan segala cinta dan kasih sayang, kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua tercinta:

Ibunda Isnaniah dan Ayahanda Sumarno

Terima kasih atas segala kasih sayang yang tulus, doa yang tiada henti, serta pengorbanan yang begitu besar dalam setiap langkah hidupku. Terima kasih telah merawat, mendidik, dan membimbingku dengan penuh kesabaran, serta selalu memberikan semangat agar aku terus berjuang meraih cita-cita dan menjadi pribadi yang lebih baik. Tanpa doa dan dukungan ibu dan bapak, aku tidak akan mampu sampai pada titik ini. Aku akan terus berusaha untuk membahagiakan, membanggakan, serta mewujudkan harapan ibu dan bapak dalam kondisi apa pun.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada ibu dan bapak, serta membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin ya rabbal 'alamin.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Ketidakkonsistenan Putusan Sengketa Merek Terkenal Sejenis di Indonesia”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan karya ini. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya 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 Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan evaluasi yang membangun;

7. Ibu Dora Mustika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan masukan dan saran demi penyempurnaan skripsi ini;
8. Bapak Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama masa perkuliahan;
9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis;
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam proses administrasi hingga terselesaikannya skripsi ini;
11. Keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi;
12. Jeremy Argha Sitompul, selaku teman seperjuangan yang telah memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan selama proses penyusunan skripsi ini;
13. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, 20 April 2026

Penulis

Nurreza Alfariz Nugraha

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Hak Kekayaan Intelektual	11
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	11
2. Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual	12
B. Merek	15
1. Pengertian Merek	15
2. Jenis Merek	17
3. Fungsi Merek	19
4. Pendaftaran Merek di Indonesia	23
5. Penghapusan Merek di Indonesia	26
6. Pembatalan Merek di Indonesia	29
7. Merek Terkenal	31
8. Merek Sejenis dan Merek Tidak Sejenis	33
9. Perlindungan Merek Terkenal	34
C. Ketidakkonsistenan	36
1. Ketidakkonsistenan Hukum	37
2. Ketidakkonsistenan Putusan	37
D. Penyelesaian Sengketa Merek	38
1. Pengadilan	38
2. Alternatif Penyelesaian Sengketa	40

E. Kerangka Pikir.....	40
1. Kerangka Teoritis.....	40
2. Kerangka Konseptual.....	42
3. Alur Pikir	44
III. METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Tipe Penelitian.....	47
C. Pendekatan Masalah	47
D. Sumber Data	48
E. Metode Pengumpulan Data	49
F. Metode Pengolahan Data.....	50
G. Analisis Data	50
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Pengaturan Hukum Merek Terkenal Sejenis di Indonesia	52
1. Regulasi Internasional.....	52
2. Regulasi Nasional	57
B. Ketidakkonsistenan Putusan Sengketa Merek Terkenal Sejenis di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.....	67
1. Ketidakkonsistenan Prosedural.....	67
2. Ketidakkonsistenan Tempotis.....	69
3. Ketidakkonsistenan Substantif.....	72
4. Dampak Ketidakkonsistenan Putusan.....	75
C. Tantangan dalam Menghadapi Ketidakkonsistenan Putusan Sengketa Merek Terkenal Sejenis.....	76
1. Kekosongan Definisi dan Ambiguitas Kriteria Yuridis.....	76
2. Kelemahan Sistem Administrasi dan <i>Database</i> di DJKI.....	77
3. Disparitas Paradigma Antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung.....	77
4. Karakter Perlindungan yang Bersifat Kasuistik dan <i>Ex-Post</i>	78
5. Beban Pembuktian dan Penilaian Unsur Dominan	78
6. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Harmonisasi Internasional.....	78
V. PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sengketa Merek Terkenal Sejenis di Indonesia	6
Gambar 2. Alur Pikir	44

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya pertumbuhan ekonomi dan bisnis dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang dialami oleh umat manusia. Di era globalisasi ini, banyak pelaku usaha bermunculan di berbagai bidang usaha. Dalam perdagangan global, merek memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga persaingan usaha yang sehat. Di Indonesia, peraturan mengenai hak merek diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengaturan mengenai merek dalam peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menciptakan kesamaan persepsi dalam pelaksanaannya. Merek memiliki peran penting dalam bidang usaha karena membantu konsumen membedakan produk yang akan dibeli. Tahapan yang diharapkan oleh pemilik merek adalah ketika merek tersebut dikenal oleh masyarakat konsumen dan menjadi aset perusahaan. Namun, setelah mencapai tahapan tersebut, perusahaan sering menghadapi kompetitor yang tidak beretika yang meniru atau membajak merek terkenal tersebut. Penggunaan teknologi yang tinggi memberikan daya saing dan nilai tambah yang lebih besar.

Pemberian merek pada suatu produk barang atau jasa juga memiliki peran dalam mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan adanya merek, produk barang atau jasa dapat dibedakan berdasarkan asal-muasalnya, kualitasnya, serta memberikan kepastian bahwa produk tersebut adalah produk asli dari perusahaan yang bersangkutan. Merek juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga produk. Kadang-kadang, harga yang tinggi dari suatu produk tidak

hanya didasarkan pada kualitas produk itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh merek yang melekat padanya.¹

Evolusi regulasi merek di Indonesia dimulai dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan, yang mengadopsi prinsip pemakaian pertama atau stelsel deklaratif (*first to use system*) sebagai basis perolehan hak. Transformasi yuridis yang signifikan terjadi saat regulasi tersebut digantikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, yang mengubah paradigma perlindungan hukum menjadi sistem pendaftaran pertama atau stelsel konstitutif (*first to file system*). Dalam upaya menyelaraskan ketentuan domestik dengan standar internasional yang ditetapkan dalam *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, pemerintah melakukan penyempurnaan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Selanjutnya, demi mewujudkan simplifikasi dan praktisitas hukum, dibentuklah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mengintegrasikan berbagai ketentuan sebelumnya ke dalam satu naskah komprehensif, hingga akhirnya pada tahun 2016 ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai instrumen hukum positif yang berlaku saat ini.

Di samping kerangka regulasi domestik, kedaulatan hukum Indonesia dalam bidang merek secara fundamental juga terikat pada norma-norma internasional, khususnya melalui keanggotaan dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization (WTO)*. Komitmen transnasional ini diformalisasikan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, yang berfungsi sebagai instrumen ratifikasi atas persetujuan pembentukan organisasi perdagangan multilateral tersebut. Secara historis, keterikatan yuridis ini bermula saat Pemerintah Republik Indonesia menandatangani *Final Act Embodying the Result of Uruguay Round of Multilateral Trade* pada tanggal 15 April 1994. Melalui penandatanganan tersebut, Indonesia secara langsung mengesahkan serta memberlakukan seluruh ketentuan dalam

¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Ctk. Kesembilan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 441.

Annex Final Act sebagai standar kepatuhan hukum dalam sistem perdagangan global.²

Dalam konteks merek, salah satu kesepakatan yang diatur dalam *Annex Final Act* tersebut adalah *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. *TRIPs* mengatur standar minimum perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk perlindungan merek, yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota *WTO*, termasuk Indonesia.

Dalam arsitektur hukum internasional, Perjanjian *TRIPs* menetapkan Konvensi Paris sebagai basis standar minimum bagi perlindungan merek yang wajib diimplementasikan oleh seluruh negara anggota *WTO*. Secara yuridis, Pasal 1 ayat (3) *TRIPs* menggariskan kewajiban bagi negara anggota untuk memberikan perlakuan nasional kepada warga negara dari anggota lainnya, di mana dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual, mereka harus diperlakukan sebagai subjek hukum yang memenuhi kriteria proteksi sebagaimana diatur dalam Konvensi Paris 1967.

Lebih lanjut, Pasal 2 *TRIPs* menegaskan kewajiban konstitutif bagi para anggota untuk mematuhi substansi normatif yang tertuang dalam Pasal 1 hingga 12, serta Pasal 19 dari Konvensi Paris 1967. Ketentuan ini berfungsi sebagai penjamin integritas hukum, di mana tidak satu pun klausul dalam Perjanjian *TRIPs* yang dapat digunakan untuk mendegradasi atau memperlunak obligasi yuridis yang telah disepakati antarnegara anggota di bawah naungan Konvensi Paris. Integrasi norma ini menunjukkan bahwa *TRIPs* tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga memperkuat pilar-pilar perlindungan yang telah diletakkan oleh Konvensi Paris untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik aset intelektual di tingkat global.³

Integrasi standar internasional dalam perlindungan Kekayaan Intelektual secara eksplisit ditegaskan melalui Pasal 1 ayat (3) Persetujuan *TRIPs*, yang mewajibkan setiap negara anggota untuk memberikan perlakuan nasional (*national treatment*) kepada warga negara dari negara anggota lainnya. Dalam konteks ini, setiap subjek

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, hlm. 17.

hukum, baik perorangan maupun badan hukum, harus diposisikan sebagai pihak yang berhak menerima proteksi hukum sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Konvensi Paris 1967.

Lebih lanjut, Pasal 2 *TRIPs* menggariskan kewajiban konstitutif bagi para anggota untuk mematuhi ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 hingga 12, serta Pasal 19 dari Konvensi Paris 1967. Ketentuan ini berfungsi untuk menjamin bahwa tidak ada klausul dalam Persetujuan *TRIPs* yang dapat mendegradasi atau memperlunak obligasi yuridis yang telah disepakati antarnegara anggota di bawah naungan Konvensi Paris. Sebagai wujud nyata dari komitmen terhadap rezim hukum internasional tersebut, Indonesia telah meratifikasi serta memberlakukan Konvensi Paris secara menyeluruh melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997, yang kemudian diperkuat dengan pengesahan *Trademark Law Treaty* melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997.⁴

Meskipun Indonesia telah memperkokoh kerangka regulasi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang secara normatif diproyeksikan untuk menjamin hak eksklusif dan melindungi pemilik merek sah dari kerugian akibat pelanggaran, realitas penegakan hukum masih menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara *Das Sollen* (hukum yang dicita-citakan) dengan *Das Sein* (praktik di lapangan). Fenomena pemboncengan reputasi (*passing off*) terhadap merek-merek terkenal, baik berskala nasional maupun internasional yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), tetap menjadi problematika yuridis yang signifikan. Praktik peniruan ini sering kali dimanifestasikan melalui penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk kategori barang sejenis maupun tidak sejenis, yang umumnya didorong oleh adanya iktikad tidak baik dari pendaftar lokal untuk mengeksploitasi nilai komersial serta reputasi dari merek yang sudah mapan sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, memberikan penjelasan mengenai hak atas merek sebagai berikut:

⁴ *Ibid.*

“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”⁵”

Sebagai hak khusus yang diberikan oleh negara, kepemilikan merek harus diperoleh melalui mekanisme pendaftaran, sehingga pendaftaran merek bersifat wajib. Agar merek mendapatkan perlindungan dan pengakuan hukum, pemiliknya harus mendaftarkannya secara resmi. Jika suatu merek tidak didaftarkan, maka negara tidak akan memberikan perlindungan hukum, sehingga merek tersebut dapat digunakan oleh siapa saja tanpa adanya perlindungan hak eksklusif bagi pemiliknya.⁶

Merek terkenal merupakan salah satu isu perlindungan HKI yang menjadi *concern* dalam Konvensi Paris dan Perjanjian *TRIPs*. Seiring berkembangnya kegiatan pada dunia usaha di Indonesia, ketentuan tentang merek terkenal dalam Perjanjian *TRIPs* mengindikasikan bahwa isu perlindungan hukum terhadap merek terkenal sangat strategis pengertiannya dalam kerangka perdagangan internasional.⁷

Di Indonesia, praktik pelaksanaan perlindungan merek terkenal masih mengalami kendala, misalnya pengetahuan dan pemahaman para penegak hukum terhadap merek terkenal yang masih perlu ditingkatkan.⁸ Sengketa merek terkenal sejenis sering kali terjadi di Indonesia dan telah berlangsung cukup lama dengan berbagai hasil putusan yang berbeda. Beberapa kasus menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum, baik di tingkat pertama, kasasi, maupun peninjauan kembali. Berikut adalah beberapa sengketa merek terkenal sejenis yang pernah terjadi di Indonesia dan hasil yang diterima pihak merek terkenal di setiap tingkatnya:

⁵ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁶ Agung Sujatmiko, “Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik atas Merek,” *Jurnal Media Hukum*, Vol. 18, No. 2, Desember 2011, hlm. 177.

⁷ Tinton Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca perjanjian TRIP's*, Bandung: PT Alumni Bandung, 2011, hlm. 99.

⁸ Insan Budi Maulana, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia dari masa ke masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 170.

Merek	Tingkat Pertama	Kasasi	PK
Coffeeberry	Kalah	Menang	-
Chillington	Kalah	Kalah	Menang
Viega	Kalah	Menang	-
Hakubaku	Kalah	Kalah	Menang
Nitron	Kalah	Menang	-
Legend	Kalah	Menang	-

Gambar 1: Sengketa Merek Terkenal Sejenis di Indonesia

Perlindungan merek terkenal sebagai aset strategis di Indonesia sering kali terkendala oleh ketidakkonsistenan putusan antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Fenomena disparitas ini mencakup aspek prosedural hingga substantif yang mencederai prinsip kepastian hukum bagi pemilik merek global. Berikut adalah gambaran profil dan rekam jejak internasional dari beberapa entitas yang terlibat dalam dinamika sengketa merek sejenis tersebut:

Coffeeberry merupakan merek Kolumbia yang memproduksi bahan aktif yang diekstrak dari buah kopi utuh, dikenal karena kandungan antioksidannya yang tinggi dan manfaatnya dalam produk kesehatan seperti suplemen dan kosmetik. Merek Coffeeberry ini telah diakui sebagai merek terkenal karena telah terdaftar secara internasional sejak awal tahun 2000-an, termasuk di *United States Patent and Trademark Office (USPTO)* dengan nomor pendaftaran 3165945 dan 3155232, serta melalui sistem *Madrid Protocol* dengan nomor pendaftaran internasional 1047049. Selain itu, Coffeeberry digunakan secara konsisten dalam berbagai produk global di industri *nutraceutical* dan kesehatan.

Chillington adalah merek asal Inggris yang dikenal luas dalam industri alat pertanian dan perkakas tangan, terutama untuk produk seperti cangkul, sekop, dan alat kebun lainnya. Merek ini dimiliki oleh The Chillington Tool Company Limited

dan telah terdaftar di *United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO)* dengan nomor pendaftaran UK00002532763 sejak 12 Maret 2010. Pendaftaran ini mencakup Kelas 8, yang meliputi alat tangan dan perkakas yang dioperasikan secara manual.

Viega adalah merek terkenal asal Jerman yang bergerak di bidang sistem instalasi pipa dan pemanas. Merek ini telah terdaftar secara internasional. Sebagai contoh, merek Viega terdaftar di *United States Patent and Trademark Office (USPTO)* dengan nomor pendaftaran 76092232 pada tahun 2000, mencakup produk seperti *fitting* pipa untuk berbagai keperluan sanitasi dan pemanas. Selain itu, merek ini juga terdaftar di USPTO dengan nomor pendaftaran 85256595 pada tahun 2011, mencakup produk seperti klip pipa logam, konektor pipa logam, dan *fitting* pipa logam lainnya. Viega dikenal karena inovasinya dalam teknologi penyambungan pipa tanpa las, yang telah digunakan secara luas di proyek konstruksi dan renovasi di seluruh dunia.

Hakubaku adalah perusahaan asal Jepang yang dikenal sebagai produsen mie yang berbahan dasar gandum utuh dan organik, seperti soba, udon, dan ramen. Merek ini telah memperluas pasarnya secara global, termasuk ke Australia dan Amerika Serikat. Hakubaku telah mendaftarkan merek dagangnya melalui sistem *Madrid Protocol* dengan nomor pendaftaran internasional 1182513. Selain itu, Hakubaku juga telah mendaftarkan mereknya di *United States Patent and Trademark Office (USPTO)* dengan nomor pendaftaran 97479262, yang menunjukkan komitmennya untuk melindungi identitas merek di pasar Amerika Serikat. Langkah-langkah ini mencerminkan upaya Hakubaku dalam mempertahankan reputasi dan integritas mereknya di berbagai pasar internasional.

Nitron adalah merek asal Jepang yang bergerak di bidang suspensi dan komponen otomotif performa tinggi. Merek ini telah mendapatkan perlindungan hukum di berbagai negara, termasuk di Amerika Serikat melalui USPTO dengan nomor pendaftaran 5249988, serta melalui sistem *Madrid Protocol* dari *WIPO* untuk cakupan internasional. Di Indonesia, Nitron juga telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan nomor pendaftaran IDM000859066, yang semakin memperkuat status hukumnya. Dengan perlindungan merek yang

luas dan reputasi di segmen suspensi profesional, Nitron diakui sebagai salah satu merek yang dikenal dalam industri otomotif global.

Legend adalah merek asal Amerika Serikat yang memproduksi pemangkas rambut profesional dari Wahl Clipper Corporation yang telah mendapatkan perlindungan hukum di berbagai negara. Di Amerika Serikat, merek Legend telah terdaftar di *United States Patent and Trademark Office (USPTO)* dengan nomor pendaftaran 4539046. Selain itu, di Indonesia, merek Legend juga telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan nomor pendaftaran IDM000859066. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Wahl dalam melindungi identitas mereknya secara global dan memperkuat posisinya sebagai merek terkenal di industri pangkas rambut.

Salah satu contoh sengketa merek terkenal sejenis yang menarik perhatian adalah kasus merek Viega, di mana pemilik merek Viega menggugat pihak yang mendaftarkan merek dengan nama serupa. Pada tingkat pertama, gugatan ditolak dengan alasan daluwarsa, karena hakim menyatakan bahwa gugatan telah melewati batas waktu 5 tahun yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengadilan Niaga tidak masuk ke dalam substansi perkara dan tidak mempertimbangkan keterkenalan merek Viega. Namun, dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga dan menyatakan bahwa merek Viega adalah merek terkenal serta pendaftaran oleh pihak Tergugat dilakukan dengan iktikad tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendekatan antara tingkat pertama dan kasasi dalam melihat substansi perkara.

Situasi serupa terjadi dalam sengketa merek Coffeeberry, di mana pemilik merek Coffeeberry menggugat pendaftaran merek dengan nama yang sama. Pada tingkat pertama, Pengadilan Niaga menyatakan gugatan daluwarsa, mengikuti pendekatan yang sama seperti dalam kasus Viega. Namun, dalam kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan PN dan menyatakan bahwa daluwarsa tidak berlaku apabila terdapat unsur iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016. Putusan ini menunjukkan adanya

perbedaan dalam penerapan hukum di tingkat pertama dan kasasi terkait daluwarsa dalam sengketa merek terkenal.

Ketidakkonsistenan putusan hakim ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik merek terkenal. Jika kondisi ini terus berlanjut, sengketa merek akan semakin sulit diprediksi hasilnya, yang dapat berdampak negatif terhadap pelaku usaha dalam melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Oleh karena itu, skripsi ini akan membandingkan beberapa putusan dalam sengketa merek terkenal sejenis yang memiliki hasil yang berbeda, untuk mengidentifikasi pola inkonsistensi dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengeksplorasi topik ini dalam skripsi berjudul "**Analisis Ketidakkonsistenan Putusan Sengketa Merek Terkenal Sejenis di Indonesia**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum merek terkenal sejenis di Indonesia?
2. Bagaimana ketidakkonsistenan putusan sengketa merek terkenal sejenis di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016?
3. Apa tantangan dalam menghadapi ketidakkonsistenan putusan sengketa merek terkenal sejenis?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini agar tetap fokus dan terarah. Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini menekankan pada analisis hukum mengenai pengaturan dan putusan sengketa merek terkenal sejenis di Indonesia, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini berfokus pada analisis putusan pengadilan niaga, kasasi, dan peninjauan kembali terkait sengketa merek terkenal sejenis yang terjadi pasca UU No. 20 Tahun 2016, serta mengidentifikasi bentuk inkonsistensi dalam putusan-putusan tersebut. Adapun ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini

adalah hukum perdata ekonomi, khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan sengketa merek terkenal sejenis di Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum merek terkenal sejenis di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis ketidakkonsistenan putusan sengketa merek terkenal sejenis di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.
3. Untuk menganalisis tantangan dalam menghadapi ketidakkonsistenan putusan sengketa merek terkenal sejenis.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pemikiran dari bidang ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari, khususnya di bidang ilmu hukum perdata, untuk meningkatkan pemahaman kita tentang ketidakkonsistenan putusan sengketa merek terkenal sejenis di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Berikut adalah kegunaan praktis yang diharapkan dari temuan penelitian ini:

- a. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan informasi baru kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang dan masyarakat umum, tentang ketidakkonsistenan putusan sengketa merek terkenal sejenis di Indonesia.
- b. Untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum di Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan representasi terminologis dari *Intellectual Property Right (IPR)*, yang landasan yuridisnya di Indonesia diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan pembentukan *WTO*. Secara fundamental, HKI dipahami sebagai hak yang bersumber dari aktivitas kognitif manusia, yang memanifestasikan produk atau proses fungsional bagi kemaslahatan publik. Sebagai suatu hak eksklusif, HKI diberikan kepada individu atau kelompok atas hasil kreasi intelektual mereka, yang mencakup berbagai ranah seperti literatur, seni musik, sinematografi, perangkat lunak, inovasi teknologi, hingga desain industri. Inti dari perlindungan ini terletak pada objek kekayaan yang dihasilkan dari daya pikir serta kecerdasan manusia yang terefleksi dalam hasil karyanya.⁹

Secara doktrinal, Jill Mc Keough dan Andrew Stewart mendefinisikan HKI sebagai konstelasi hak konstitutif yang disediakan oleh sistem hukum untuk mengamankan investasi ekonomi dari berbagai upaya kreatif. Perspektif ini selaras dengan pandangan lembaga internasional seperti *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* dan *International Centre for Trade and Sustainable Development*, yang mengonseptualisasikan HKI sebagai sekumpulan hasil usaha kreatif manusia yang memperoleh proteksi hukum secara formal. Sebagai sistem hukum, HKI bertujuan untuk melindungi karya inovatif dengan memberikan

⁹ Robiatul Adawiyah dan Rumawi, "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Komunal di Indonesia," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 1, No. 1, Mei 2021, hlm. 4.

kontrol eksklusif kepada pencipta atas penggunaan serta eksploitasi karya mereka, yang pada gilirannya menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan kreativitas.

Dalam kesimpulannya, hak kekayaan intelektual adalah sistem hukum yang melindungi karya kreatif dan inovatif. Hak kekayaan intelektual memberi pencipta dan pemilik karya kredit eksklusif dan hak untuk mengontrol penggunaan dan eksploitasi karya mereka. Ini mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, tantangan yang kompleks juga harus dihadapi untuk menjaga kekokohan dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

2. Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual

Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia di antaranya adalah, Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Indikasi Geografis

a. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak yang diberikan secara eksklusif kepada pemegang hak cipta dalam karya-karya dari bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan yang telah diimplementasikan dalam bentuk nyata yang memiliki nilai finansial.¹⁰ Hak eksklusif itu didasarkan pada pasal 4 penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pengertiannya hanya berarti hak yang ditujukan kepada pencipta atau pembuat karya, pihak lain tidak dapat menggunakan hak tersebut tanpa izin pencipta atau pembuat karya. Pemilik hak kekayaan intelektual, yang bukan merupakan pencipta atau pembuat, hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif tersebut yang berupa hak ekonomi. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹¹

b. Hak Paten

Hak Paten dikonseptualisasikan sebagai hak eksklusif yang diberikan atas manifestasi ide di bidang teknologi industri guna mengakomodasi penyelesaian

¹⁰ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019, hlm. 24.

¹¹ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

problematika teknis secara spesifik. Esensi dari perlindungan ini berfokus pada invensi, yang mencakup segala bentuk inovasi berupa pengembangan, perbaikan, maupun penyempurnaan terhadap suatu produk atau proses teknologi. Secara yuridis, pihak yang menghasilkan invensi tersebut diidentifikasi sebagai inventor, yakni subjek hukum yang memiliki kedaulatan atas hak paten yang dihasilkan. Ketentuan mengenai perlindungan invensi di bidang teknologi ini telah diformalisasikan secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.¹²

c. Hak Merek

Dalam kerangka yuridis nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan merek sebagai tanda yang memiliki kemampuan representasi grafis dalam berbagai manifestasi. Komponen merek tersebut mencakup spektrum yang luas, mulai dari elemen visual konvensional seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, dan susunan warna, hingga bentuk non-tradisional yang meliputi dimensi dua serta tiga dimensi, suara, hologram, atau penggabungan dari dua unsur atau lebih. Secara fungsional, eksistensi merek diproyeksikan sebagai instrumen pembeda (*distinguishing sign*) yang memisahkan identitas barang atau jasa hasil produksi subjek hukum dalam aktivitas perdagangan. Sebagai manifestasi dari hak kekayaan intelektual, negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek yang telah terdaftar secara formal untuk menggunakannya secara mandiri atau memberikan otorisasi penggunaan kepada pihak lain dalam kurun waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.¹³

d. Hak Desain Industri

Undang-Undang Desain Industri mendefinisikan desain industri sebagai bentuk, susunan atau susunan garis atau warna atau garis dan warna atau perpaduannya dalam bentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang menimbulkan kesan estetis dan

¹² Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

¹³ Latifa Mustafida, "Perbedaan Merek, Hak Cipta dan Paten,"

<https://legal2us.co.id/perbedaan-merek-hak-cipta-dan-paten/>, diakses pada 19 April 2025 pukul 19.11 WIB.

dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi. atau dua dimensi dan dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk, komoditas, barang industri atau kerajinan tangan.¹⁴ Desain Industri diatur secara khusus melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Desain tata letak adalah ciptaan yang berupa rancangan dalam bentuk susunan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya salah satu elemen aktif, dan sebagian atau seluruh sambungan sirkuit terpadu untuk produksi sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah produk, dalam bentuk jadi atau setengah jadi, terdiri dari berbagai elemen, yang setidaknya satu elemen aktif, terhubung sebagian atau seluruhnya dan dibentuk secara integral dalam bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk tujuan tersebut. menghasilkan fungsi elektronik.¹⁵ Perlindungan mengenai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.¹⁶

f. Rahasia Dagang

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui secara umum di bidang teknis atau komersial dan memiliki nilai ekonomi. Cakupannya meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan dan informasi terkait teknologi atau bisnis.¹⁷ Rahasia dagang dilindungi melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

g. Indikasi Geografis

Indikasi Geografis adalah tanda pada barang yang menunjukkan tempat asal barang tersebut dan memberikan reputasi, kualitas, dan ciri khusus berdasarkan keadaan geografis, alam, manusia atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Aturan tersebut

¹⁴ Sujana Donandi, *Op. Cit.*, hlm. 105.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 117.

¹⁶ Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

¹⁷ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2016, hlm. 136.

tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.¹⁸

B. Merek

1. Pengertian Merek

Secara doktrinal, merek dikonseptualisasikan sebagai manifestasi dari hak intelektual individu yang sering kali memiliki keterkaitan fungsional dengan perkembangan invensi di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lainnya, seperti hak paten. Apabila sebuah merek mengintegrasikan elemen-elemen kreatif yang bersifat artistic, seperti desain grafis, logo, maupun tipografi khusus, maka eksistensi serta perlindungan yuridis merek tersebut secara spesifik dibatasi pada fungsinya sebagai identitas produk atau jasa dalam sirkulasi pasar. Hal ini menegaskan bahwa meskipun merek mengandung unsur ciptaan, fokus utamanya tetap pada pemanfaatan nilai ekonomis dan kapasitasnya sebagai instrumen pembeda dalam aktivitas perdagangan komersial.¹⁹

Merek memiliki nilai yang signifikan sebagai aset bagi perusahaan. Memilih dan merawat merek dengan baik memungkinkan perusahaan untuk mengoperasikan dan mengembangkan bisnisnya. Keberadaan perlindungan hukum yang memadai dalam hal merek memiliki dampak besar pada kelangsungan perusahaan dan sekaligus meningkatkan daya saingnya di pasar global dan domestik.²⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek dikonseptualisasikan sebagai suatu tanda yang memiliki kemampuan untuk direpresentasikan secara grafis dalam beragam manifestasi visual maupun auditori. Secara fungsional, eksistensi merek diproyeksikan sebagai instrumen pembeda (*distinguishing sign*) guna

¹⁸ Latifa Mustafida, *Op.Cit.*

¹⁹ Sulastrri, Satino, dan Yuliana Yuli, "Perlindungan Hukum terhadap Merek (Tinjauan terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)," *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hlm. 162.

²⁰ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 209.

mengidentifikasi serta memisahkan identitas barang atau jasa yang dihasilkan oleh subjek hukum dalam ranah aktivitas perdagangan.

Lebih lanjut, kerangka regulasi tersebut mengklasifikasikan merek ke dalam dua tipologi utama:

- a. Merek Tradisional: Kategori ini mencakup elemen-elemen visual konvensional, seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, serta tanda-tanda yang ditampilkan dalam format dua dimensi.
- b. Merek Non-Tradisional: Tipologi ini melibatkan tanda-tanda yang lebih kompleks dan modern, yang mencakup merek dalam bentuk tiga dimensi, suara, serta penggunaan teknologi hologram.

Beberapa ahli memiliki pendapat dalam mendefinisikan merek, sebagai berikut:

Menurut Kotler, Merek merujuk pada suatu entitas yang memiliki sebuah nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut. Fungsinya adalah untuk mengenali barang atau jasa yang ditawarkan oleh satu penjual atau sekelompok penjual, serta membedakan produk atau jasa tersebut dari pesaing-pesaingnya.²¹ Menurut Prof. Molengraaf, Merek adalah cara di mana sebuah barang khusus diberikan identitas pribadi untuk menunjukkan asal barang dan menjamin kualitasnya, sehingga memungkinkan perbandingan dengan barang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan oleh individu atau perusahaan lain.²² Sedangkan menurut Buchory, Merek adalah sebuah identitas yang dapat berupa nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari semua itu. Tujuan dari merek adalah untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang ditawarkan oleh sekelompok penjual, serta untuk membedakan barang atau jasa tersebut dari produk-produk pesaing.²³

Kesimpulan dari kutipan ini adalah bahwa merek merupakan entitas yang memiliki elemen-elemen seperti nama, istilah, tanda, simbol, dan desain. Fungsi utama merek adalah mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasa yang ditawarkan

²¹ Sentosa Sembiring, *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, Bandung: CV. Yrama Widya, 2002, hlm. 31.

²² Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Alumni, 1987, hlm. 37.

²³ Johannes Sonny, Hendra Haryanto, dan Yessy Kusumadewi, "Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Hak atas Merek," *Krisna Law*, Vol. 3, No. 1, Juni 2021, hlm. 10.

oleh penjual atau kelompok penjual tertentu dari pesaing-pesaingnya. Merek juga digunakan untuk memberikan identitas pribadi pada suatu barang dan menjamin kualitasnya, serta memungkinkan perbandingan dengan barang sejenis yang diproduksi oleh orang atau perusahaan lain. Tujuan utama merek adalah untuk mengenali produk dan membedakannya dari produk pesaing.

2. Jenis Merek

Sesuai dengan kerangka regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, klasifikasi merek di Indonesia secara fundamental terbagi menjadi dua kategori utama, yakni merek dagang dan merek jasa.²⁴

a. Merek dagang (*trade mark*)

Secara yuridis didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut sebagai tanda yang diaplikasikan pada komoditas barang dalam aktivitas perdagangan. Hak ini dapat dimiliki oleh subjek hukum baik secara perseorangan, kelompok secara kolektif, maupun badan hukum, dengan fungsi utama sebagai instrumen pembeda atas produk-produk sejenis di pasar.

b. Merek jasa (*service mark*)

Diatur dalam Pasal 1 angka 3, yang merujuk pada identitas visual yang digunakan pada layanan jasa yang ditawarkan dalam kegiatan komersial. Sejalan dengan konsep merek dagang, merek jasa berfungsi untuk memberikan distingsi terhadap layanan jasa serupa lainnya, sehingga memudahkan konsumen dalam mengidentifikasi penyedia jasa yang sah, baik itu berupa usaha individu maupun entitas hukum. Secara fungsional, kedua jenis merek ini merupakan elemen krusial untuk menjamin persaingan usaha yang sehat dan melindungi hak eksklusif pemilik merek dalam ekosistem perdagangan nasional.

Selain jenis merek yang telah ditentukan, ada juga klasifikasi lain berdasarkan bentuk atau wujudnya. Menurut Suryatin, bentuk dan wujud merek dimaksudkan

²⁴ Undang-Undang nomor 20 tahun 2016., Pasal 2 ayat (2)

untuk membedakan dari barang sejenis yang dimiliki oleh orang lain. Dalam konteks ini, terdapat beberapa jenis merek, yaitu:²⁵

- 1) Merek lukisan (*beel mark*): Merek yang terdiri dari gambar, logo, atau desain grafis sebagai elemen utama yang membedakannya.
- 2) Merek kata (*word mark*): Merek yang terdiri dari kata atau frasa tertentu yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa dari yang lain.
- 3) Merek bentuk (*form mark*): Merek yang didasarkan pada bentuk fisik atau tampilan produk atau kemasannya. Bentuk unik tersebut menjadi elemen yang membedakan merek tersebut.
- 4) Merek bunyi-bunyian (*klank mark*): Merek yang terdiri dari bunyi atau suara khusus yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa. Contohnya adalah jingle iklan atau suara khas dalam radio.
- 5) Merek Judul (*title mark*): Merek yang menggunakan judul karya kreatif, seperti buku, film, atau lagu, sebagai elemen utama untuk membedakan karya tersebut dari yang lain.

Prof. R. Soekardono, S.H., berpendapat bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan khusus mengenai bentuk atau wujud merek, tetapi yang penting adalah merek tersebut harus memiliki daya pembeda. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara berikut:²⁶

- a. Merek dengan bentuk yang mudah terlihat oleh siapa pun (*beel mark*): Merek menggunakan gambar, logo, atau desain grafis yang dapat dengan mudah dikenali dan membedakan merek tersebut dari yang lain.
- b. Merek dengan penggunaan kata-kata (*word mark*): Merek menggunakan kata atau frasa tertentu sebagai elemen utama yang membedakan merek tersebut.
- c. Kombinasi dari merek berdasarkan penglihatan dan perkataan: Merek menggunakan kombinasi antara elemen visual seperti gambar atau logo dengan penggunaan kata-kata untuk menciptakan daya pembeda yang kuat.

²⁵ Suryatin, *Hukum Dagang I Dan II*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980, hlm. 87.

²⁶ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1983, hlm. 165-167.

Dalam pandangan Prof. R. Soekardono, S.H., bentuk atau wujud merek tidak diatur secara spesifik oleh Undang-Undang, tetapi yang penting adalah merek tersebut memiliki kemampuan untuk membedakan produk atau jasa dari yang lain.

3. Fungsi Merek

Merek memiliki peran penting dalam mengidentifikasi asal usul suatu barang atau jasa.²⁷ Fungsi utama merek adalah membantu konsumen mengenali dan memilih produk atau jasa berdasarkan kualitas, karakteristik, serta reputasi yang melekat padanya. Keunikan suatu merek menjadi faktor utama yang membedakannya dari produk atau jasa lain di pasaran, sehingga memudahkan konsumen dalam membuat keputusan pembelian.²⁸

Dalam konstelasi perdagangan global, merek menduduki posisi strategis sebagai instrumen yuridis yang menjamin terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat. Secara doktrinal, fungsionalitas merek dapat diklasifikasikan ke dalam tiga pilar utama sebagai berikut:

- a. Fungsi Pembeda (*Distinctive Function*): Merek berperan sebagai atribut identitas yang memberikan daya pembeda (*distinguishing sign*) terhadap suatu produk atau layanan jasa. Melalui fungsi ini, merek memungkinkan konsumen untuk mengidentifikasi asal-usul barang secara spesifik serta memisahkan entitas produk tersebut dari berbagai komoditas serupa yang didistribusikan oleh produsen pesaing di pasar.
- b. Fungsi Jaminan Mutu (*Quality Product Function*): Eksistensi merek merepresentasikan standar kualitas, keandalan, dan reputasi yang konsisten. Dalam dimensi ini, merek berfungsi sebagai simbol kualitas yang membangun impresi positif di benak konsumen, sekaligus memberikan jaminan kepastian bahwa barang atau jasa yang diperoleh memiliki mutu yang seragam sesuai dengan reputasi yang melekat pada pemilik merek tersebut.

²⁷ Syahriyah Semaun, "Perlindungan Hukum terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2016, hlm. 108.

²⁸ Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, dan Biondy Utama, "Tinjauan Kasus tentang Dilusi Merek di Indonesia dan Thailand," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26, No. 1, 2019, hlm. 2.

- c. Fungsi Daya Tarik dan Promosi (*Promotion and Impression Function*): Merek dimanfaatkan sebagai media komunikasi pemasaran strategis untuk menarik atensi publik serta membangun citra produk. Selain berfungsi sebagai identitas visual, merek bertindak sebagai instrumen promosi yang efektif untuk memperkenalkan reputasi, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing produk dalam sirkulasi perdagangan komersial.

Menurut perspektif Endang Purwaningsih, identitas visual yang diaplikasikan oleh pelaku usaha untuk melindungi komoditas barang maupun layanan jasa memiliki signifikansi fungsional yang strategis dalam ekosistem perdagangan. Secara teoretis, fungsi-fungsi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: ²⁹

- a. Fungsi Distingsi (Pembeda): Merek diproyeksikan sebagai instrumen identitas yang memberikan keunikan pada suatu produk, sehingga memungkinkan adanya diferensiasi yang jelas antara hasil produksi suatu entitas bisnis dengan para kompetitornya di pasar.
- b. Fungsi Representasi Reputasi: Keberadaan merek tidak hanya berfungsi sebagai penanda asal-usul produk, tetapi juga menjadi cerminan dari kredibilitas dan prestise produsen. Dalam konteks ini, merek memberikan jaminan kepastian kepada konsumen mengenai standar kualitas serta reliabilitas produk yang dikonsumsi.
- c. Fungsi Strategi Pemasaran (Promosi): Merek dimanfaatkan sebagai media komunikasi pemasaran untuk memperkuat citra dan memperkenalkan reputasi produk yang telah mapan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menarik preferensi konsumen serta mempermudah perusahaan dalam melakukan ekspansi dan penguasaan pasar.
- d. Fungsi Akselerasi Investasi dan Industri: Kepemilikan merek yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan keterkenalan luas bertindak sebagai stimulan bagi pertumbuhan sektor industri. Hal ini dikarenakan merek yang kuat mampu menarik minat investor, baik dari skala domestik maupun mancanegara, yang pada gilirannya mendukung terciptanya mekanisme pasar bebas yang dinamis.

²⁹ Cindy Puspita, "Hak Merek dan Penggunaannya," <https://cindypuspitasari.wordpress.com/2015/05/04/hak-merk-dan-penggunaannya/>, diakses pada 19 April 2025 pukul 20.00 WIB.

Fungsi merek dapat dilihat dari sudut pandang produsen, pedagang, dan konsumen pelanggan. Berikut adalah penjelasan fungsi merek dari sudut pandang masing-masing pihak:³⁰

- a. Sudut Pandang Produsen: Bagi produsen, merek dagang digunakan untuk menjamin nilai hasil produksi, terutama dalam hal kualitas. Merek digunakan sebagai alat untuk membedakan produk mereka dari pesaing dan memberikan jaminan kepada konsumen tentang kualitas produk tersebut. Merek juga digunakan dalam upaya iklan dan pemasaran barang untuk mencari dan memperluas pasar.
- b. Sudut Pandang Pedagang: Bagi pedagang, merek dagang adalah alat yang membantu dalam menjual produk-produk tersebut. Merek yang dikenal dan dihargai dapat meningkatkan daya tarik produk di pasaran. Pedagang menggunakan merek untuk mempromosikan barang dagangan dan membangun kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka jual.
- c. Sudut Pandang Konsumen Pelanggan: Dari perspektif konsumen, merek digunakan untuk membuat pilihan dalam membeli barang. Konsumen sering mengandalkan merek sebagai indikator kualitas dan kepercayaan terhadap produk. Merek yang dikenal dan dihargai dapat memberikan keyakinan dan memudahkan konsumen dalam membuat keputusan pembelian.

Dalam perspektif manajemen strategis, reduksi fungsi merek hanya sebagai identitas nomenklatur akan menghambat pemahaman terhadap esensi fundamental dan tujuan sejati dari aktivitas *branding*. Tantangan krusial bagi perusahaan terletak pada kemampuan untuk mengonstruksi makna filosofis yang mendalam serta menentukan sejauh mana identitas merek tersebut akan diinternalisasikan ke dalam benak konsumen.

³⁰ Hery Firmansyah, *Op. Cit.*, hlm. 33-35.

Strategi yang hanya menitikberatkan pada promosi atribut fisik dianggap sebagai sebuah kekeliruan strategis karena tiga alasan utama:

- a. Pertama, orientasi konsumen secara empiris lebih terfokus pada utilitas atau manfaat nyata yang ditawarkan dibandingkan sekadar karakteristik formal produk.
- b. Kedua, elemen atributif memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap praktik imitasi oleh kompetitor di pasar.
- c. Ketiga, nilai strategis dari suatu atribut bersifat temporer dan dinamis, sehingga ketergantungan yang kaku pada aspek tersebut berisiko mendegradasi nilai serta keberlangsungan merek di masa depan apabila atribut tersebut kehilangan relevansinya.

Menurut Imam Sjahputra, fungsi merek adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai tanda pembeda (pengenal): Merek berfungsi sebagai tanda yang membedakan produk atau jasa dari pesaing dan menciptakan identitas yang khas bagi merek tersebut.
- b. Melindungi masyarakat konsumen: Merek berperan dalam melindungi konsumen dengan memberikan informasi tentang asal-usul dan kualitas produk atau jasa yang ditandai dengan merek.
- c. Menjaga dan mengamankan kepentingan produsen: Merek membantu produsen dalam menjaga reputasi dan kepentingan bisnis mereka, serta melindungi investasi yang telah dilakukan dalam membangun merek.
- d. Memberi gengsi karena reputasi: Merek yang terkenal dan memiliki reputasi yang baik dapat memberikan gengsi atau status sosial bagi konsumen yang menggunakannya.
- e. Jaminan kualitas: Merek menjadi jaminan bagi konsumen tentang kualitas produk atau jasa yang ditandai dengan merek tersebut. Merek yang terpercaya memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa mereka akan mendapatkan kualitas yang konsisten dan memuaskan.

Dengan demikian, merek memiliki fungsi penting dalam membedakan, melindungi konsumen, menjaga kepentingan produsen, memberikan reputasi, serta

memberikan jaminan kualitas bagi produk atau jasa yang ditandai dengan merek tersebut.

4. Pendaftaran Merek di Indonesia

Di Indonesia, prinsip konstitutif diterapkan dalam pendaftaran merek, yang berarti hak atas merek diberikan kepada orang yang pertama kali mendaftarkannya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dalam hal ini, pendaftaran merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hak merek. Tanpa pendaftaran, tidak ada hak merek yang terbentuk, dan oleh karena itu tidak ada perlindungan yang diberikan. Namun, setelah merek didaftarkan dan pemegang merek memperoleh sertifikat, maka merek tersebut akan dilindungi, dan orang lain tidak diperbolehkan menggunakan merek yang sama. Dalam kata lain, pendaftaran merek dianggap sebagai hak khusus atau hak eksklusif.

Terjadi perbedaan antara sistem konstitutif dan sistem deklaratif dalam hal pendaftaran merek. Dalam sistem konstitutif, hak merek hanya akan diberikan setelah dilakukan pendaftaran, sedangkan dalam sistem deklaratif, hak merek diperoleh berdasarkan pemakaian pertama. Undang-Undang Merek Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, menerapkan sistem konstitutif yang menekankan pentingnya pendaftaran merek. Ini merupakan perubahan signifikan dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, yang menggunakan sistem deklaratif yang memberikan keutamaan kepada pemakaian pertama dalam mengklaim hak merek.³¹

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 menggunakan sistem pendaftaran deklaratif. Dalam sistem ini, pendaftaran merek tidak diwajibkan dan bukan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik merek. Pendaftaran hanya berfungsi untuk memudahkan pembuktian bahwa pemilik merek tersebut adalah pemakai pertama yang sah. Dalam sistem ini, pemilik merek tidak memiliki kewajiban atau tekanan untuk melakukan pendaftaran mereknya.³²

³¹ *Ibid.*, hlm. 362.

³² Sudargo Gautama, *Op. Cit.*, hlm.106.

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 5 serta Pasal 7 hingga Pasal 10 Undang-Undang Merek, sebuah tanda harus memenuhi kriteria konstitutif tertentu agar dapat diterima dalam pendaftaran sebagai berikut: ³³

- a. Kepemilikan Daya Pembeda (*Distinctiveness*): Suatu merek wajib memiliki kapasitas untuk membedakan identitas produk atau jasa, sehingga tanda yang bersifat terlampau minimalis, seperti garis Tunggal, maupun yang memiliki kompleksitas ekstrem tidak dapat diklasifikasikan sebagai merek.
- b. Kepatuhan terhadap Norma Sosial dan Publik: Konstitusi merek tidak boleh mengandung unsur visual maupun verbal yang bertentangan dengan kesusilaan, mencederai rasa keagamaan, atau berpotensi mengganggu stabilitas ketertiban umum di masyarakat.
- c. Larangan terhadap Tanda Milik Umum: Simbol atau ilustrasi yang secara yuridis dan faktual telah menjadi milik publik (*public domain*) atau telah dikenal secara kolektif oleh masyarakat umum tidak memenuhi syarat untuk diprivatisasi melalui pendaftaran merek.
- d. Larangan terhadap Karakter Deskriptif: Tanda yang diajukan dilarang berfungsi sebagai keterangan atau representasi langsung mengenai barang atau jasa yang dimohonkan, contohnya penggunaan visual buah tertentu untuk produk yang memiliki karakteristik rasa serupa.
- e. Integritas terhadap Hak Terdahulu: Permohonan pendaftaran akan ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya (*substantial similarity*) maupun secara keseluruhan dengan merek milik pihak lain yang telah terdaftar lebih awal untuk kategori barang atau jasa sejenis dalam kelas yang sama.
- f. Proteksi terhadap Atribut Negara dan Lembaga Internasional: Merek dilarang keras mengadopsi atau menyerupai identitas kedaulatan seperti nama negara, bendera, serta simbol lembaga nasional maupun internasional, kecuali terdapat izin tertulis dari pihak yang berwenang.
- g. Larangan Penggunaan Atribut Resmi Pemerintah: Penggunaan tanda, segel, atau stempel resmi yang digunakan oleh otoritas negara sebagai bagian dari

³³ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 132-133.

merek tidak diperbolehkan, terkecuali telah mendapatkan otorisasi formal dari lembaga terkait.

- h. Perlindungan terhadap Hak Cipta Pihak Lain: Pendaftaran merek tidak boleh memanifestasikan hasil tiruan atau plagiasi atas karya cipta milik individu lain yang telah dilindungi, kecuali pemohon telah mengantongi persetujuan tertulis dari pemegang hak cipta yang bersangkutan.

Dalam proses pengajuan permohonan pendaftaran merek, pemohon harus mengajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan surat permohonan tersebut harus ditandatangani oleh pemilik merek atau kuasanya. Permohonan pendaftaran merek harus disampaikan dalam bahasa Indonesia dan dilengkapi dengan informasi sebagai berikut, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Merek:³⁴

- a. Tanggal, bulan, dan tahun pengajuan permohonan.
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon.
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa.
- d. Jika merek yang diajukan pendaftarannya menggunakan unsur warna, harus mencantumkan warna-warni yang digunakan.
- e. Nama negara dan tanggal pengajuan merek pertama kali, jika permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- f. Dua puluh lembar etiket merek yang relevan. Jika etiket merek tersebut ditulis dalam bahasa asing, harus disertai dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia.
- g. Jika pemilik merek adalah badan hukum, harus melampirkan tambahan Berita Negara yang berisi akta pendirian badan hukum atau salinan sah dari akta pendirian badan hukum.
- h. Surat kuasa jika permohonan pendaftaran merek dikuasakan kepada orang lain.
- i. Pembayaran semua biaya yang terkait dengan permohonan pendaftaran merek yang sejenis, yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.

³⁴ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 18.

5. Penghapusan Merek di Indonesia

Dalam kerangka hukum UU MIG, ketidakpatuhan terhadap kewajiban penggunaan merek terdaftar dapat berimplikasi pada penghapusan status registrasinya. Mekanisme yuridis ini diatur secara komprehensif dalam Pasal 72 hingga Pasal 75 UU MIG, yang memberikan wewenang penghapusan kepada tiga subjek hukum utama: pemilik merek yang bersangkutan, Menteri berdasarkan prakarsa sendiri, serta pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum.

a. Penghapusan Berdasarkan Permohonan Pemilik Merek Pemilik

Merek dapat secara sukarela mengajukan permohonan penghapusan kepada Menteri Hukum dan HAM atas sebagian atau seluruh kategori barang maupun jasa yang telah terdaftar dalam satu kelas. Tindakan ini biasanya didasari oleh kondisi di mana merek tersebut tidak lagi diutilisasi secara komersial atau produk yang bersangkutan telah berhenti diproduksi dan didistribusikan di pasar. Secara prosedural, permohonan harus disampaikan secara tertulis kepada Direktorat Merek dengan melampirkan identitas serta nomor pendaftaran merek yang valid. Penting untuk diperhatikan bahwa bagi merek yang terikat dalam perjanjian lisensi, penghapusan hanya dapat dieksekusi apabila terdapat persetujuan formal dari penerima lisensi, kecuali telah diatur sebaliknya dalam kesepakatan tertulis sebelumnya.³⁵

b. Penghapusan Berdasarkan Prakarsa Menteri Menteri

Melalui Direktorat Jenderal, memiliki otoritas untuk menghapus pendaftaran merek secara *ex-officio* apabila ditemukan pelanggaran terhadap kriteria substantif sebagai berikut: ³⁶

- 1) Merek memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan Indikasi Geografis yang telah diakui.

³⁵ Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Jakarta, Novirindo Pustaka Mandiri, 2002, hlm. 62.

³⁶ Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 72 ayat (7)

- 2) Manifestasi merek dinilai bertentangan dengan nilai-nilai fundamental, yang mencakup ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas publik, agama, kesusilaan, serta ketertiban umum.
- 3) Terdapat kesamaan menyeluruh dengan elemen kekayaan budaya, seperti ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau identitas yang merupakan tradisi masyarakat secara turun-temurun.

Meskipun Menteri Hukum dan HAM mempunyai wewenang untuk menghapus merek terdaftar atas prakarsanya sendiri, penghapusan tidak dapat dilakukan secara langsung. Menteri perlu terlebih dahulu meminta rekomendasi dari Komisi Banding Merek sebelum melakukan penghapusan pendaftaran merek.³⁷

Komisi Banding Merek berkedudukan sebagai entitas independen di bawah kementerian hukum yang mengemban mandat untuk mengadili keberatan atas penolakan pendaftaran merek yang berlandaskan pada pertimbangan substantif. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki kewajiban konstitutif untuk melakukan pengawasan aktif terhadap pemanfaatan merek terdaftar, meskipun dalam tataran praktis, pengumpulan bukti atas penyimpangan penggunaan merek sering kali menghadapi kendala teknis yang kompleks. Apabila terdapat kekeliruan dalam proses pengambilan keputusan oleh Direktorat Merek, pemilik hak yang terdampak memiliki ruang hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga guna memulihkan status pendaftaran mereknya.³⁸

Secara prosedural, putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga dalam perkara ini bersifat limitatif, di mana tidak tersedia upaya hukum banding bagi para pihak. Pasca putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), DJKI berkewajiban untuk mengeksekusi penghapusan merek dari Daftar Umum Merek dan menyebarluaskan informasi tersebut melalui Berita Resmi Merek.³⁹

³⁷ Chandra Gita, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hlm. 65.

³⁸ Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek No. 90 Tahun 2019

³⁹ Chandra Gita, *Op.cit*, hlm. 72.

Implikasi dari tindakan penghapusan ini akan dinotifikasikan secara formal kepada pemilik merek atau kuasa hukumnya, dengan mencantumkan basis argumen yang mendasari keputusan tersebut. Surat pemberitahuan ini sekaligus menjadi penanda bahwa sertifikat merek terkait telah kehilangan validitasnya, yang secara otomatis menyebabkan terminasi atas segala bentuk perlindungan yuridis terhadap merek tersebut.

c. Penghapusan Merek Oleh Pihak Ketiga

Selain pemilik merek, pihak ketiga juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga guna meminta penghapusan merek terdaftar. Namun, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), tidak semua orang dapat bertindak sebagai pihak ketiga. Hanya pihak yang memiliki kepentingan tertentu yang diperbolehkan mengajukan gugatan.

Menurut penjelasan Pasal 76 ayat (1) UU MIG, yang dimaksud dengan pihak berkepentingan mencakup pemilik merek terdaftar, jaksa, organisasi atau yayasan perlindungan konsumen, serta lembaga atau majelis keagamaan.⁴⁰

Pemilik merek terdaftar dapat bertindak sebagai pihak ketiga apabila terdapat konflik antara mereknya dengan merek lain yang terdaftar, khususnya jika merek yang dimohonkan penghapusan memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan mereknya.

Pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan penghapusan merek dalam situasi tertentu, seperti:⁴¹

- 1) Adanya larangan impor terhadap produk dengan merek terkait;
- 2) Pembatasan izin peredaran produk atau keputusan sementara dari otoritas berwenang terkait penggunaan merek tersebut;
- 3) Ketentuan yang melarang penggunaan merek sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

6. Pembatalan Merek di Indonesia

Pembatalan merek dapat diartikan sebagai metode yang digunakan oleh pihak yang ingin mencari dan menghilangkan merek terdaftar dalam daftar umum merek, atau membatalkan hak atas merek yang sah berdasarkan sertifikat merek. Secara umum, pihak yang merasa dirugikan oleh pendaftaran merek tertentu adalah pihak yang mengajukan pembatalan merek. Merek yang telah terdaftar dapat dibatalkan pendaftarannya jika terbukti didaftarkan dengan melanggar alasan absolut dan alasan relatif yang menjadi syarat pendaftaran merek.

Alasan absolut dan relatif ini mencakup alasan mengapa suatu merek tidak dapat diterima pendaftarannya. Alasan-alasan absolut tersebut diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Alasan-alasan ini mencakup ketiadaan elemen yang membedakan merek tersebut dengan merek lain, merek yang bertentangan dengan ketertiban umum, undang-undang, moral agama, dan pemilik merek yang tidak beriktikad baik.

Sedangkan alasan-alasan relatif tercantum dalam Pasal 21 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Contoh alasan relatif ini meliputi kesamaan merek tertentu baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya dengan merek lain yang telah diajukan atau terdaftar terlebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis milik orang lain, merek yang telah terkenal untuk barang atau jasa sejenis, merek yang telah terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis yang memenuhi syarat tertentu, serta indikasi geografis yang telah terdaftar.⁴²

Selain itu, alasan relatif juga mencakup merek yang termasuk atau mirip dengan nama individu yang terkenal atau hanya singkatan namanya, nama atau gambar badan hukum yang dimiliki oleh orang lain, merupakan plagiat atau mirip dengan nama atau singkatan nama, lambang atau simbol emblem negara atau lembaga nasional dan internasional, bendera, serta merupakan plagiat atau mirip dengan stempel atau tanda resmi yang dimiliki oleh suatu negara atau digunakan oleh

⁴² Delila Pritaria Cantika, "Pembatalan Hak Merek yang Telah Dijadikan Jaminan Fidusia," *Jurnal Yuridis*, No. 1, Agustus 2018, hlm. 7–9.

lembaga pemerintahan. Namun, jika terdapat izin persetujuan dari pihak yang berwenang, maka penggunaan merek tersebut dapat diizinkan.

Pembatalan merek yang telah terdaftar dapat diajukan melalui proses administratif kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) atau melalui gugatan kepada Pengadilan Niaga, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembatalan merek terdaftar dapat diajukan dengan alasan iktikad tidak baik dari pemilik merek. Dalam pembuktian pembatalan merek dengan alasan kesamaan pada pokoknya, dibutuhkan pembuktian adanya iktikad tidak baik dalam gugatan pembatalan merek. Hal ini diatur dalam undang-undang, khususnya dalam Pasal 76-79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Jangka waktu pengajuan pembatalan merek adalah 5 tahun sejak merek tersebut terdaftar. Namun, untuk merek yang dianggap bertentangan dengan peraturan, moralitas, agama, ideologi suatu bangsa, kesusilaan, atau ketertiban umum, pembatalan dapat dilakukan kapan saja tanpa batasan waktu. Hal ini diatur dalam Pasal 77 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tujuan dari pembatalan merek terdaftar adalah untuk menghapus atau mengakhiri perlindungan hukum atas merek tersebut.

Proses pembatalan merek terdaftar dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan cara mencoret merek tersebut dari daftar umum merek dan memberikan catatan mengenai tanggal dan alasan pembatalan merek yang didapatkan dari putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pemilik merek atau kuasanya akan diberitahu mengenai pembatalan tersebut dengan penjelasan mengenai alasan pembatalan dan konfirmasi bahwa setelah pembatalan terjadi, sertifikat merek tersebut tidak lagi berlaku.⁴³

⁴³ Putri Ari Safitri dan Ni Luh Gede Astariyani, "Pembatalan Merek oleh Pihak yang Tidak Berhak: Kajian Iktikad Baik," *Kertha Wicara*, No. 9, Februari 2020, hlm. 11.

7. Merek Terkenal

Evolusi definisi merek terkenal (*well-known trademarks*) di Indonesia dapat ditelusuri melalui berbagai instrumen regulasi kementerian. Secara historis, Surat Keputusan Menteri No. M.02-IIC.01.01 Tahun 1987 memberikan batasan bahwa suatu merek dikategorikan terkenal apabila telah dikenal luas serta digunakan secara konsisten dalam kurun waktu yang signifikan untuk kategori barang tertentu di yurisdiksi Indonesia. Perspektif ini kemudian diperluas melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. M.03-Hc.02.01 Tahun 1991, yang mengonseptualisasikan merek terkenal sebagai tanda dagang yang secara umum telah diakui dan diutilisasi dalam perdagangan, baik di tingkat domestik maupun internasional.⁴⁴

Dalam kerangka hukum positif saat ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) tidak mencantumkan definisi merek terkenal secara eksplisit di dalam batang tubuh pasalnya. Namun, pedoman interpretasi mengenai keterkenalan suatu merek ditemukan dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, yang menetapkan bahwa penolakan terhadap permohonan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik pihak lain harus didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat di bidang usaha terkait.

Lebih lanjut, status keterkenalan tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa parameter substantif, antara lain:

- a. Reputasi merek yang dibangun melalui strategi promosi yang masif dan intensif.
- b. Rekam jejak investasi di berbagai negara.
- c. Bukti autentik mengenai registrasi merek di sejumlah yurisdiksi mancanegara.

⁴⁴ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-Hc.02.02 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain.

Selain melalui regulasi kementerian, definisi mengenai merek terkenal juga dipandu oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/Pdt/1991. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa suatu merek dikategorikan terkenal apabila jangkauan distribusinya telah melampaui batas regional hingga mencapai skala internasional. Status keterkenalan ini dimanifestasikan melalui keberadaan merek tersebut di luar yurisdiksi negara asalnya, yang dibuktikan secara autentik dengan adanya pendaftaran merek di berbagai negara.

Lebih lanjut, parameter operasional untuk menentukan status keterkenalan tersebut diatur secara rinci dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Kriteria penentuan tersebut meliputi poin-poin fundamental sebagai berikut:

- a. Pengetahuan Umum Masyarakat: Penilaian status merek terkenal dilakukan dengan menitikberatkan pada tingkat pengetahuan publik di sektor bisnis terkait mengenai eksistensi merek tersebut.
- b. Lingkup Masyarakat Terkait: Definisi masyarakat dalam konteks ini mencakup konsumen akhir atau publik secara luas yang memiliki keterkaitan dengan proses produksi, promosi, distribusi, hingga aktivitas penjualan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut.
- c. Faktor-Faktor Pertimbangan Substantif: Dalam mengonstruksi status merek sebagai merek terkenal, otoritas yang berwenang wajib mempertimbangkan dimensi-dimensi berikut:
 - 1) Tingkat Pengakuan: Sejauh mana masyarakat di bidang usaha terkait mengenal dan mengakui merek tersebut sebagai merek terkenal.
 - 2) Performa Ekonomi: Besaran volume penjualan serta tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik melalui penggunaan merek tersebut.
 - 3) Penguasaan Pasar: Kapasitas pangsa pasar yang dikuasai oleh merek dalam peredaran komoditas di masyarakat.
 - 4) Jangkauan Geografis: Luasnya wilayah cakupan penggunaan merek tersebut secara spasial.
 - 5) Durasi Penggunaan: Jangka waktu atau kontinuitas pemanfaatan merek dalam aktivitas perdagangan.

- 6) Investasi Strategis: Intensitas upaya promosi serta nilai investasi yang dialokasikan untuk memperkuat citra merek.
- 7) Rekam Jejak Internasional: Adanya pendaftaran formal atau pengajuan permohonan pendaftaran merek di yurisdiksi negara lain.
- 8) Efektivitas Yuridis: Keberhasilan penegakan hukum di sektor merek, khususnya adanya pengakuan resmi dari otoritas berwenang mengenai status keterkenalan merek tersebut.
- 9) Nilai Intrinsik: Kualitas dan reputasi yang melekat pada merek, yang berfungsi sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa yang dilindunginya.

8. Merek Sejenis dan Merek Tidak Sejenis

Pasal 6bis ayat (1) Konvensi Paris *for The Protection of Industrial Property* mengatur perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang sejenis. Pasal 6bis ayat (1) Konvensi Paris menyatakan bahwa:

“The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be wellknown in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.”

Terjemahannya adalah: Negara peserta diharuskan menolak atau membatalkan pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang merupakan reproduksi, imitasi, atau terjemahan yang dapat menimbulkan kebingungan dengan merek yang dianggap oleh otoritas yang berwenang di negara pendaftaran atau penggunaan sebagai merek terkenal yang sudah digunakan oleh pihak yang berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan konvensi ini. Perlindungan ini berlaku jika merek tersebut digunakan untuk barang yang identik atau sejenis. Jika bagian penting dari merek merupakan reproduksi dari merek terkenal atau imitasi yang dapat

menimbulkan kebingungan dengan merek terkenal tersebut, ketentuan tersebut juga berlaku.

Pasal 16 ayat (3) *TRIPs Agreement* mengakomodasi Pasal 6bis Konvensi Paris. Pasal ini memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa yang tidak sejenis dengan merek terdaftar. Jika penggunaan merek tersebut dalam hubungannya dengan barang atau jasa tersebut menunjukkan adanya hubungan antara barang atau jasa tersebut dan pemilik merek terdaftar, serta kepentingan pemilik merek terdaftar dapat terganggu oleh penggunaan tersebut, maka perlindungan hukum diberikan.

Dalam hal ini, faktor “*confusion of business connection*” digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan apakah merek yang sama dengan merek terkenal, namun digunakan untuk barang atau jasa yang tidak sejenis, dapat ditolak atau dibatalkan.⁴⁵

9. Perlindungan Merek Terkenal

Sistem perlindungan merek di Indonesia mengadopsi sistem konstitutif, di mana pendaftaran merek diperlukan agar merek dapat mendapatkan perlindungan hukum. Pendaftar pertama merek akan memperoleh hak eksklusif atas merek tersebut. Namun, meskipun sistem perlindungan merek di Indonesia bersifat konstitutif, perlindungan terhadap merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap diberikan berdasarkan ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Paris dan Perjanjian *TRIPs*.

Dalam kerangka hukum internasional, Pasal 6bis Konvensi Paris menetapkan kewajiban bagi negara anggota untuk melakukan penolakan, pembatalan registrasi, serta pelarangan penggunaan terhadap merek yang terbukti merupakan hasil reproduksi atau imitasi dari merek terkenal. Ketentuan ini memberikan mandat yuridis kepada Indonesia untuk menjamin perlindungan bagi pemilik merek terkenal, meskipun merek tersebut secara formal belum terdaftar di yurisdiksi

⁴⁵ Suyud Margono, *Hak Milik Industri, Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Bogor: Ghalia, 2011, hlm. 106.

domestik. Namun, efektivitas perlindungan tersebut mensyaratkan bahwa merek yang bersangkutan telah terdaftar di negara asalnya yang merupakan anggota dari Perjanjian *TRIPs*. Dengan demikian, kerangka regulasi ini memungkinkan pemilik merek terkenal dari negara anggota *TRIPs* untuk memperoleh proteksi yuridis di Indonesia tanpa keharusan melakukan pendaftaran lokal terlebih dahulu, yang sekaligus menjadi pengecualian terhadap prinsip teritorialitas dalam hukum merek.

Perlindungan Merek Terkenal (*Well-Known Mark*) diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, *Paris Convention dan TRIPs Agreement*, yang pada intinya mengatur bahwa merek terkenal dapat mendapatkan perlindungan hukum meskipun belum terdaftar di Indonesia, asalkan memenuhi kriteria merek terkenal. Kriteria tersebut mencakup pengetahuan masyarakat, pendaftaran merek di beberapa negara, serta investasi yang dilakukan oleh pemilik merek di beberapa negara.

Transaksi elektronik dan penjualan produk dengan merek terkenal yang dilakukan melalui sistem *online* juga termasuk dalam lingkup ketentuan hukum merek, yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur bahwa transaksi elektronik harus dilakukan dengan iktikad baik, transparan, berdasarkan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan kewajaran.⁴⁶

Pelindungan hukum terhadap merek dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pelindungan preventif dan represif.⁴⁷

a. Perlindungan Hukum Preventif

Mekanisme ini diproyeksikan sebagai langkah mitigasi dini untuk menghalangi terjadinya pelanggaran hak merek sebelum timbul sengketa yuridis di masa depan.

⁴⁶ Debora, Jinner Sidauruk, Lesson Sihotang, dan Marthin Simangunsong, "Ketentuan Hukum Merek *Well-Known Mark* dalam Pembelian Melalui Online," *PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, Februari 2022, hlm. 49.

⁴⁷ Meli Hertati Gultom, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar terhadap Pelanggaran Merek," *Jurnal Warta*, Edisi 56, April 2018, hlm. 7.

Dalam kerangka ini, kewajiban pendaftaran merek menjadi tanggung jawab konstitutif bagi pemilik guna mengamankan kepastian hukum atas aset intelektualnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU MIG, negara hanya memberikan hak eksklusif kepada subjek hukum yang mereknya telah tercatat secara resmi dalam Daftar Umum Merek. Adapun durasi perlindungan yang dijamin oleh Pasal 28 UU MIG mencakup masa 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang secara berkala, sehingga prosedur pendaftaran formal merupakan instrumen krusial bagi lahirnya proteksi yuridis yang sah.

b. Perlindungan Hukum Represif

Instrumen perlindungan ini diimplementasikan sebagai tindakan penegakan hukum pasca terjadinya eksploitasi tanpa izin atau pelanggaran nyata terhadap hak atas merek. Upaya hukum yang tersedia bagi pemilik merek terdaftar mencakup ranah litigasi perdata maupun jalur tuntutan pidana. Dalam dimensi perdata, pemilik hak berwenang untuk menuntut kompensasi ganti rugi, meminta penghentian aktivitas penggunaan merek oleh pelanggar, serta memohon pembatalan pendaftaran atas merek yang didaftarkan secara ilegal oleh pihak lain. Secara regulatif, mekanisme gugatan perdata difasilitasi melalui Pasal 83 sampai Pasal 92 UU MIG, sedangkan aspek penindakan pidana terhadap pelanggar diatur secara spesifik dalam Pasal 100 UU MIG.

C. Ketidakkonsistenan

Ketidakkonsistenan atau inkonsistensi dalam ranah hukum merupakan suatu kondisi penyimpangan dari norma, pola, atau keteraturan yang seharusnya menjadi standar. Dalam konteks perlindungan merek terkenal, fenomena ini muncul akibat adanya variabel hukum yang belum teridentifikasi secara seragam, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara harapan normatif dengan realitas penegakan hukum. Fenomena ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi utama, yaitu ketidakkonsistenan hukum dan ketidakkonsistenan putusan.

1. Ketidakkonsistenan Hukum

Ketidakkonsistenan hukum dipahami sebagai kondisi di mana terdapat kesenjangan (*gap*) yang nyata antara *Das Sollen* (hukum yang ideal sebagaimana tertulis dalam peraturan) dengan *Das Sein* (praktik hukum yang benar-benar diterapkan). Dalam sengketa merek terkenal di Indonesia, ketidakkonsistenan hukum ini berakar pada beberapa faktor:⁴⁸

- a. Kekosongan dan Ambiguitas Norma: Belum adanya mekanisme perlindungan yang tepat dalam menghadapi kondisi kekosongan hukum perihal definisi "Merek Terkenal" yang komprehensif, sehingga menimbulkan beragam penafsiran yudisial.
- b. Karakter Perlindungan yang *Ex-Post*: Status merek terkenal di Indonesia umumnya baru "dikristalkan" melalui putusan pengadilan setelah terjadi sengketa, bukan melalui sistem registrasi administratif yang bersifat *ex-ante*. Hal ini menyebabkan perlindungan hukum bersifat kasuistik dan tidak stabil.
- c. Diversitas Pandangan: Peraturan nasional yang ada saat ini hanya memberikan kriteria-kriteria umum, namun gagal memberikan perlindungan yang fundamental sehingga memicu interpretasi yang berbeda-beda di kalangan aparat penegak hukum.

2. Ketidakkonsistenan Putusan

Ketidakkonsistenan putusan atau sering disebut sebagai disparitas putusan merujuk pada kondisi di mana kasus dengan fakta hukum dan unsur serupa menghasilkan amar putusan yang berbeda atau bertolak belakang. Fenomena ini mencakup dua pola utama:⁴⁹

- a. Disparitas Vertikal: Terjadi ketika terdapat perbedaan penerapan hukum antara pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Niaga/*Judex Facti*) dengan tingkat

⁴⁸ Antonius Ivananda Dias Wijaya dan Diana Tantri Cahyaningsih, "Inkonsistensi Mahkamah Agung dalam Menerapkan Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal dalam Sengketa Merek," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 22, November 2024, hlm. 181.

⁴⁹ Widya Novita, Soefyanto Soefyanto, dan Andi Syafrani, "Studi Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Agung atas Pembatalan Merek Terkenal untuk Barang Tidak Sejenis; Perbandingan Kasus Merek SKYWORTH dengan Merek BMW," *Journal of Legal Research*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 217.

Kasasi atau Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung (*Judex Juris*) untuk perkara yang sama. Contohnya, ketika PN menolak gugatan karena alasan daluwarsa atau cacat formil, sementara MA membatalkannya dengan mengedepankan aspek iktikad tidak baik.

- b. Disparitas Horizontal: Terjadi ketika putusan pengadilan pada tingkat yang sama menghasilkan interpretasi yang berbeda terhadap konsep-konsep fundamental seperti "persamaan pada pokoknya" atau "iktikad tidak baik".

Ketidakkonsistenan putusan ini secara langsung melanggar prinsip kepastian hukum menurut Utrecht, yang menyatakan bahwa hukum harus tetap, jelas, dan hasilnya dapat diprediksi (*predictable*). Dampaknya, rendahnya prediktabilitas hukum ini menimbulkan ketidakpastian bagi pemilik merek terkenal dan pelaku usaha dalam melindungi aset intelektual mereka di Indonesia. Pelindungan hukum yang seharusnya menjadi jaminan kepastian bagi pendaftar pertama sering kali terabaikan akibat perbedaan pemahaman hakim mengenai kriteria keterkenalan dan niat buruk pendaftar lokal.

D. Penyelesaian Sengketa Merek

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis), terdapat beberapa metode penyelesaian sengketa merek. Sengketa merek dapat diselesaikan melalui pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa, sebagai berikut:

1. Pengadilan

Dalam kerangka penegakan hukum merek di Indonesia, sistem peradilan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat spesifik dan berjenjang guna menjamin pemulihan hak bagi pemilik merek terdaftar. Berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), pemilik merek atau penerima lisensi sah memiliki legitimasi hukum untuk mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga yang menggunakan tanda yang memiliki persamaan secara tanpa hak. Materi gugatan tersebut dapat memuat tuntutan kompensasi ganti rugi serta permohonan perintah

penghentian segala aktivitas komersial yang berkaitan dengan penggunaan merek yang melanggar tersebut.

Mekanisme penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan yuridis sebagai berikut:

- a. Gugatan melalui Pengadilan Niaga (PN): Seluruh permohonan gugatan pelanggaran merek wajib diajukan dan diputus dalam lingkup kewenangan Pengadilan Niaga (PN). Penting untuk dicatat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 UU MIG, sistem hukum merek tidak mengakomodasi upaya hukum banding, sehingga para pihak yang tidak puas terhadap putusan PN diwajibkan untuk langsung menempuh jalur kasasi ke tingkat Mahkamah Agung.
- b. Kasasi: Berlandaskan Pasal 78 ayat (1) jo. Pasal 87 UU MIG, permohonan kasasi merupakan upaya hukum primer atas putusan Pengadilan Niaga. Secara limitatif, alasan pengajuan kasasi mencakup kondisi di mana Pengadilan Niaga dinilai tidak memiliki kompetensi atau telah melampaui batas wewenangnya, terdapat kekeliruan atau pelanggaran dalam penerapan norma hukum yang berlaku, serta adanya kelalaian dalam memenuhi persyaratan prosedural yang diwajibkan oleh undang-undang yang dapat berakibat pada batalnya putusan tersebut.
- c. Peninjauan Kembali (PK): Pasca diterbitkannya putusan kasasi, UU MIG masih membuka ruang bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK), sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1). Secara prosedural, permohonan PK harus disampaikan dalam tenggat waktu paling lambat 90 hari terhitung sejak tanggal diterimanya memori permohonan kasasi oleh majelis hakim kasasi, sesuai dengan Pasal 88 ayat (12) UU MIG. Pengajuan ini wajib disertai dengan memori peninjauan kembali yang menguraikan alasan-alasan hukum secara komprehensif, yang kemudian akan ditelaah oleh Mahkamah Agung untuk menguji kesesuaian fakta hukum dengan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Selain melalui pengadilan, Pasal 93 UU MIG menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa merek melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Alternatif penyelesaian sengketa dapat berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau metode lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.⁵⁰

E. Kerangka Pikir

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁵¹ Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua makna utama. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum memungkinkan setiap individu mengetahui dengan jelas perbuatan apa yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kedua, kepastian hukum memberikan perlindungan bagi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah. Dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut, individu dapat memahami hak dan kewajiban mereka serta mengetahui batasan tindakan yang dapat dikenakan oleh negara terhadap mereka.⁵²

Kepastian berarti suatu keadaan yang jelas, tetap, dan tidak berubah. Dalam konteks hukum, kepastian menjadi aspek fundamental karena hukum harus bersifat jelas dan adil. Kepastian hukum memberikan pedoman bagi perilaku masyarakat, sementara keadilan memastikan bahwa aturan yang berlaku mencerminkan nilai-nilai yang dianggap wajar. Hukum hanya dapat berfungsi dengan baik jika ditegakkan secara adil dan konsisten. Kepastian hukum sendiri merupakan konsep

⁵⁰ Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 54.

⁵¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. UI Press. Jakarta. 2014, hlm.101.

⁵² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

yang lebih bersifat normatif dan tidak dapat dijawab melalui pendekatan sosiologis semata.⁵³

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁵⁴

Kepastian hukum dalam perspektif normatif terjadi ketika suatu peraturan disusun dan diundangkan dengan jelas dan logis. Kejelasan di sini berarti tidak menimbulkan ambiguitas atau kemungkinan penafsiran ganda, sedangkan logis berarti aturan tersebut selaras dalam sistem hukum tanpa menimbulkan konflik dengan norma lain. Kepastian hukum memastikan bahwa hukum diterapkan secara tetap, konsisten, dan konsekuen tanpa dipengaruhi oleh faktor subjektif. Kepastian dan keadilan bukan sekadar tuntutan moral, tetapi juga merupakan karakteristik mendasar dari hukum itu sendiri. Sebuah hukum yang tidak memberikan kepastian dan keadilan bukan hanya hukum yang cacat, tetapi juga kehilangan esensi utamanya sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.⁵⁵

Ajaran kepastian hukum berakar dari pemikiran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran positivisme hukum. Pandangan ini melihat hukum sebagai suatu sistem yang mandiri dan otonom, di mana hukum dipahami sebagai kumpulan aturan yang harus ditaati. Para penganut aliran ini berpendapat bahwa tujuan utama hukum adalah menjamin kepastian hukum, bukan keadilan atau kemanfaatan. Kepastian hukum diwujudkan melalui aturan-aturan yang bersifat umum dan mengikat semua pihak tanpa pengecualian.⁵⁶

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum dan keadilan merupakan unsur esensial dalam hukum. Ia menekankan bahwa kepastian hukum harus dijaga demi

⁵³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hlm. 137.

⁵⁵ C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Engeliën R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

⁵⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

menciptakan keamanan dan ketertiban dalam suatu negara, namun keadilan tetap menjadi nilai yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, hukum positif harus ditaati untuk mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.⁵⁷

Dalam konteks sengketa merek terkenal sejenis, kepastian hukum seharusnya tercermin dalam penerapan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Namun, adanya inkonsistensi dalam putusan pengadilan menunjukkan ketidakkonsistenan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum, sehingga menciptakan ketidakpastian bagi pemilik merek terkenal maupun pelaku usaha lainnya. Perbedaan putusan dalam kasus yang sama mengindikasikan bahwa prinsip kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud, yang pada akhirnya dapat melemahkan perlindungan hukum terhadap merek terkenal serta menimbulkan ketidakjelasan dalam praktik bisnis dan persaingan usaha.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah susunan konsep-konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.⁵⁸ Berdasarkan definisi tersebut, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini ialah:

a. Merek

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

b. Merek Terkenal

Suatu merek yang telah dikenal luas sebagai merek terkenal memiliki daya tarik yang kuat dan mampu memikat perhatian masyarakat. Kepopuleran merek tersebut biasanya didukung oleh reputasi yang baik, kualitas produk atau jasa yang konsisten, serta strategi pemasaran yang efektif. Karena citra positif yang melekat,

⁵⁷ *Ibid*, hlm 95.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 63.

merek terkenal sering kali menjadi pilihan utama konsumen dan memiliki nilai komersial yang tinggi.

c. Ketidakkonsistenan Putusan

Ketidakkonsistenan putusan atau sering disebut sebagai disparitas putusan merujuk pada kondisi di mana kasus dengan fakta hukum dan unsur serupa menghasilkan amar putusan yang berbeda atau bertolak belakang.

d. Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum adalah keadaan di mana hukum harus jelas, tetap, dan dapat diprediksi penerapannya. Kepastian hukum dalam sengketa merek terkenal berarti bahwa aturan dan prinsip hukum terkait merek terkenal harus diterapkan secara konsisten di setiap tingkat peradilan, sehingga pemilik merek dan pelaku usaha mendapatkan kejelasan mengenai hak dan kewajibannya.

e. Persamaan Pada Pokoknya

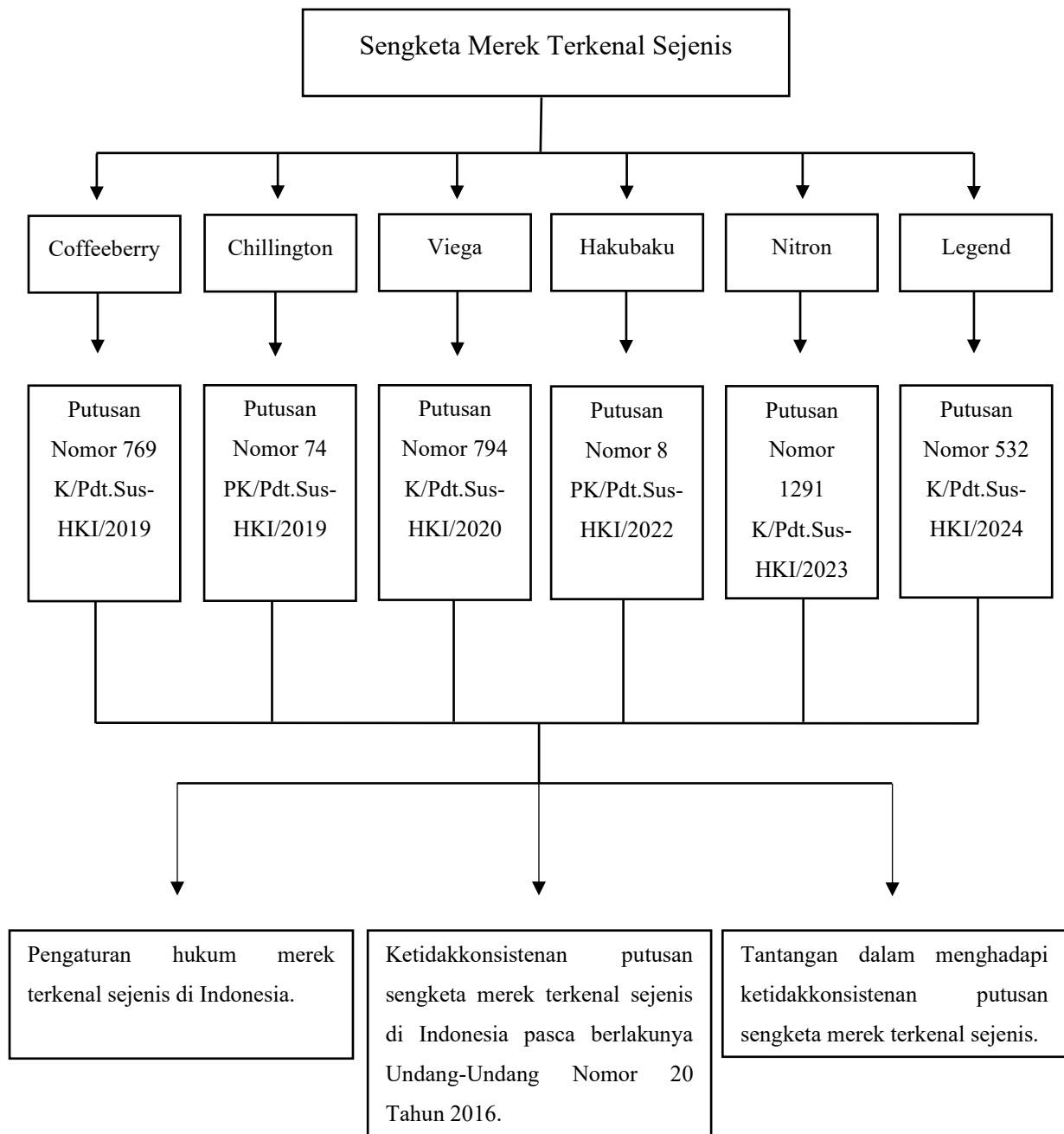
Persamaan pada pokoknya adalah suatu keadaan di mana merek yang dibandingkan memiliki kemiripan yang dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Dalam sengketa merek terkenal, konsep ini menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan apakah suatu merek melanggar hak eksklusif pemilik merek terkenal atau tidak.

f. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

3. Alur Pikir

Alur pikir adalah suatu struktur atau tahapan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian. Proses ini diawali dengan mengidentifikasi isu utama yang akan dikaji dan berlanjut hingga mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.



Gambar 2. Alur Pikir

Penjelasan

Penelitian ini berfokus pada ketidakkonsistenan putusan sengketa merek terkenal yang melibatkan barang atau jasa sejenis. Regulasi mengenai merek di Indonesia diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), yang mencakup pendaftaran, penggunaan, serta pembatalan merek, termasuk ketentuan mengenai persamaan pada pokoknya. Merek terkenal seharusnya mendapatkan perlindungan lebih kuat, namun dalam praktiknya terdapat putusan yang tidak konsisten, di mana dalam beberapa kasus perlindungan diberikan, sementara dalam kasus lain tidak, meskipun karakteristiknya serupa. Perbedaan putusan ini terlihat dalam beberapa perkara yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, yang mencerminkan ketidakseragaman dalam penafsiran dan penerapan hukum. Fenomena ini menyebabkan ketidakpastian dalam perlindungan merek terkenal.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah pendekatan sistematis yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memecahkan suatu masalah. Pendekatan ini melibatkan langkah-langkah seperti pendekatan masalah dan pemilihan metode yang meliputi teknik pencarian, pengumpulan, evaluasi, dan analisis data yang relevan. Dalam konteks penelitian hukum, metode penelitian hukum merupakan ilmu yang mempelajari cara melakukan penelitian hukum secara sistematis.⁵⁹

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif dikonseptualisasikan sebagai metode kajian yang berlandaskan pada kerangka regulasi perundang-undangan, putusan yudisial, serta norma hukum yang terinternalisasi dalam masyarakat.⁶⁰ Fokus utama dari tipologi penelitian ini mencakup analisis terhadap hukum positif, asas-asas hukum, doktrin, serta proses penemuan hukum dalam perkara-perkara konkret. Secara komprehensif, cakupan penelitian ini meliputi peninjauan terhadap sistematika, sinkronisasi, perbandingan, hingga aspek historis hukum dengan memanfaatkan dokumen legislatif dan literatur kepustakaan sebagai parameter perilaku sosial. Intensi fundamental dari pendekatan ini adalah melakukan penelaahan mendalam terhadap perangkat regulasi yang berlaku guna mengatribusikan solusi hukum atas problematika tertentu secara tepat.

⁵⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 57.

⁶⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 17.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang digunakan untuk memberikan pemaparan atau gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat dan waktu tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada.⁶¹ Berdasarkan tipe deskriptif maka penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran jelas, sistematis, dan terperinci. Pemaparan dalam penelitian ini mengkaji mengenai ketidakkonsistenan putusan sengketa merek terkenal sejenis, serta mengkaji mengenai tantangan dalam menghadapi ketidakkonsistenan putusan sengketa merek terkenal sejenis di Indonesia.

C. Pendekatan Masalah

Kajian ini mengadopsi metode pendekatan normatif terapan dengan tipologi *judicial case study*. Pendekatan ini diproyeksikan untuk menelaah berbagai sengketa hukum yang melibatkan benturan kepentingan antarpihak yang secara konstitusional memerlukan intervensi lembaga peradilan guna mencapai penyelesaian. Dalam prosesnya, penelitian ini mengintegrasikan analisis terhadap instrumen regulasi yang relevan dengan telaah kasus-kasus riil yang diputus melalui jalur litigasi.

Secara operasional, terdapat dua jenis pendekatan yang diaplikasikan dalam penelitian ini:

1. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Strategi ini difokuskan pada analisis mendalam terhadap keputusan-keputusan yudisial yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Fokus utamanya adalah mengevaluasi bagaimana norma atau kaidah hukum diimplementasikan serta ditafsirkan oleh hakim dalam praktik hukum secara faktual.
2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Pendekatan ini dilakukan melalui identifikasi dan eksaminasi komprehensif terhadap seluruh hierarki peraturan perundang-undangan serta kebijakan regulatif yang berkaitan erat

⁶¹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.50.

dengan isu hukum yang dikaji. Hal ini bertujuan untuk mengonstruksi pemahaman yang sistematis dan menyeluruh mengenai kerangka hukum yang mengatur permasalahan tersebut secara normatif.

D. Sumber Data

Jenis penelitian digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, data yang dibutuhkan adalah data sekunder.⁶² Data sekunder merupakan data yang berasal dari bahan pustaka, termasuk peraturan Perundang-Undangan, literatur, dan sumber data sekunder lainnya. Dalam penelitian ini, data sekunder yang dibutuhkan meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum, seperti peraturan perundang-undangan. Contohnya dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan sejenisnya. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- b. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*;
- c. Konvensi Paris;
- d. Putusan Nomor 769 K/Pdt.Sus-HKI/2019;
- e. Putusan Nomor 74 PK/Pdt.Sus-HKI/2019;
- f. Putusan Nomor 794 K/Pdt.Sus-HKI/2020;
- g. Putusan Nomor 8 PK/Pdt.Sus-HKI/2022;
- h. Putusan Nomor 1291 K/Pdt.Sus-HKI/2023;
- i. Putusan Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024.

⁶² *Ibid.*, hlm. 121.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku ilmu hukum, makalah, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Penelitian bahan hukum tersier, yaitu tulisan-tulisan ilmiah non hukum yang berkaitan dengan judul skripsi yang berupa Kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

E. Metode Pengumpulan Data

Prosedur perolehan data dalam penelitian hukum normatif ini diimplementasikan melalui dua teknik utama yang saling melengkapi, yaitu:⁶³

1. Studi Pustaka: Teknik ini merupakan metode pengumpulan data melalui penelusuran komprehensif terhadap literatur kepustakaan dan instrumen regulasi yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan aktivitas sistematis yang mencakup pengumpulan, penelaahan mendalam, serta pengutipan referensi dari buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah lainnya yang berkorelasi langsung dengan pokok bahasan.
2. Studi Dokumen: Metode ini difokuskan pada aktivitas eksaminasi terhadap berbagai informasi hukum tertulis, baik yang telah dipublikasikan secara luas maupun dokumen yang dapat diakses secara terbatas oleh kalangan akademisi dan praktisi hukum untuk kepentingan pengembangan ilmu hukum. Secara spesifik, studi dokumen dalam kajian ini diarahkan pada pengkajian mendalam terhadap berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara sengketa merek terkenal sejenis guna memahami penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.

⁶³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: Unpam Press, 2018, hlm. 140.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data berhasil dihimpun, peneliti melakukan serangkaian prosedur pengolahan untuk mentransformasikan informasi mentah menjadi struktur yang siap dianalisis. Tahapan pengolahan data dalam kajian ini meliputi:

1. Validasi dan Pemeriksaan Data (*Editing*): Tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi kualitas data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi. Fokus utamanya adalah menjamin bahwa seluruh data telah memenuhi kriteria kelengkapan, relevansi, dan akurasi, serta terbebas dari kekeliruan maupun redundansi. Pada fase ini, peneliti melakukan koreksi substantif terhadap data guna memastikan konsistensi informasi sebelum dianalisis lebih lanjut.
2. Klasifikasi dan Penandaan Data (*Coding*): Data yang telah tervalidasi kemudian diberikan identitas atau kode khusus, baik dalam bentuk simbol, penomoran, maupun terminologi tertentu. Pengodean ini berfungsi untuk mengklasifikasikan data berdasarkan jenis dan sumbernya secara terstruktur. Tujuan fundamental dari proses ini adalah untuk mempermudah peneliti dalam melakukan rekonstruksi data serta mengefektifkan tahap analisis komparatif dalam sengketa hukum yang diteliti.
3. Sistematisasi Data (*Constructing/Systematizing*): Tahap final pengolahan data melibatkan pengorganisasian informasi secara sistematis sesuai dengan kerangka permasalahan. Dalam hal data bersifat kuantitatif, informasi akan dipresentasikan dalam format tabel statistik yang memuat angka dan persentase. Sementara itu, data kualitatif disusun melalui pengelompokan tematik yang koheren berdasarkan klasifikasi masalah, sehingga menghasilkan narasi hukum yang logis dan sistematis.⁶⁴

G. Analisis Data

Proses analisis data dalam kajian ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif, di mana fokus utama penelitian diarahkan pada interpretasi serta penelaahan terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam perangkat perundang-undangan

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 126.

dan putusan yudisial. Selain itu, analisis ini juga menginkorporasikan nilai-nilai serta kaidah hukum yang secara dinamis hidup dan berkembang di tengah masyarakat sebagai pedoman berperilaku. Secara spesifik, peneliti melakukan eksaminasi mendalam dengan menjadikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, berbagai instrumen regulasi yang relevan, serta serangkaian putusan pengadilan mengenai sengketa merek terkenal untuk kategori barang atau jasa sejenis sebagai rujukan fundamental dalam merumuskan simpulan hukum.⁶⁵

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 105.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap sengketa merek terkenal sejenis di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum merek terkenal di Indonesia merupakan hasil integrasi antara instrumen internasional (seperti Konvensi Paris dan Perjanjian *TRIPs*) ke dalam regulasi nasional melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (UU MIG). Perlindungan ini diperkuat secara teknis oleh Permenkumham No. 67 Tahun 2016 mengenai parameter keterkenalan, Perpres No. 2 Tahun 2021 tentang Konvensi Apostille untuk penyederhanaan dokumen asing, serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang memberikan pengecualian daluwarsa gugatan bagi pendaftaran bermerek dengan iktikad tidak baik.
2. Ketidakkonsistenan putusan dalam sengketa merek terkenal di Indonesia termanifestasi dalam tiga dimensi utama: prosedural, tempotis, dan substantif. Secara prosedural, terdapat disparitas di mana Pengadilan Niaga sering kali menolak dokumen luar negeri karena ketiadaan legalisasi KBRI, namun Mahkamah Agung mengoreksinya dengan memberlakukan Konvensi Apostille. Secara tempotis, Pengadilan Niaga cenderung kaku menerapkan batas waktu gugatan 5 tahun, sementara Mahkamah Agung menegaskan bahwa iktikad tidak baik memungkinkan gugatan diajukan tanpa batas waktu berdasarkan Pasal 77 ayat (2) UU MIG. Secara substantif, inkonsistensi muncul akibat perbedaan parameter dalam menilai "merek terkenal" dan "persamaan pada pokoknya," di mana Mahkamah Agung lebih mengedepankan perlindungan terhadap pemilik merek sah dibandingkan Pengadilan Niaga.
3. Tantangan dan dampak dari ketidakkonsistenan ini meliputi adanya kekosongan definisi substantif merek terkenal, kelemahan sistem database di DJKI, serta disparitas paradigma yudisial yang mengakibatkan perlindungan hukum

bersifat kasuistik dan *ex-post*. Kondisi ini berdampak pada rendahnya prediktabilitas hukum di Indonesia, yang menurut teori Utrecht menghambat pemahaman setiap orang dalam memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Hal ini pada akhirnya dapat menggerus kepercayaan investor global terhadap sistem hukum HKI di Indonesia karena perlindungan yang diberikan baru diakui melalui proses litigasi yang panjang dan tidak menentu.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diajukan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), disarankan untuk segera melakukan modernisasi sistem administrasi dengan membangun basis data merek terkenal yang komprehensif sebagai rujukan utama bagi pemeriksa merek dalam tahap pemeriksaan substantif agar pendaftaran yang memiliki indikasi iktikad tidak baik dapat dideteksi dan ditolak lebih awal.
2. Bagi Mahkamah Agung, perlu dilakukan standarisasi parameter yuridis mengenai kriteria keterkenalan merek dan unsur iktikad tidak baik melalui optimalisasi instrumen Rapat Pleno Kamar. Hal ini penting untuk memastikan adanya kesatuan penerapan hukum (keseragaman pandangan) antara hakim Pengadilan Niaga dengan Hakim Agung sehingga tercipta kepastian hukum yang konsisten di semua tingkat peradilan.
3. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang, disarankan untuk melakukan rekonstruksi regulasi dengan memperjelas definisi substantif "merek terkenal" dalam UU MIG guna menghindari multitafsir serta mempertimbangkan pengadopsian mekanisme perlindungan yang lebih preventif untuk memberikan kepastian hukum yang lebih efektif bagi pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Ali, Zainuddin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press.
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelien R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. 2016. *Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Djubaedillah, Muhammad Djumhana & R. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Donandi, Sujana. 2019. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Firmansyah, Hery. 2001. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Jakarta: Yustisia.
- Gautama, Sudargo. 1987. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Gita, Chandra. 2019. *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Hadi, Suyud Margono dan Longginus. 2002. *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*. Jakarta: Novirindo Pustaka Mandiri.
- Hidayah, Khoirul. 2017. *Hukum Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Jened, Rahmi. 2015. *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global Integrasi & Ekonomi, Cet. ke-1*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kurnia, Titon Slamet. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPS*. Bandung: Alumni.
- Margono, Suyud. 2011. *Hak Milik Industri, Pengaturan dan Praktik di Indonesia*. Bogor: Ghalia.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Maulana, Insan Budi. 1999. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia dari masa ke masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Saidin, OK. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Ctk. Kesembilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sentosa Sembiring. 2002. *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*. Bandung: CV. Yrama Widya.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- , 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: UI Press.
- Soekardono, R. 1983. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Suryatin. 1980. *Hukum Dagang I Dan II*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaktsur. Suska Press. *Hak Kekayaan Intelektual*. Pekanbaru: Suska Press.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Tjioe, I. R. 2019. *Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal*. Bandung: Pustaka Setia.
- Utomo, Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wicaksono, Indirani Wauran. 2017. *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Salatiga: Tisara Grafika.

B. Jurnal

- Adawiyah, Robiatul dan Rumawi. 2021. "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Komunal di Indonesia." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Volume 1, Nomor 1.
- Aida, Melly, Yunita Maya Putri, Ria Wierma Putri, Kasmawati, dan Ria Silviana. 2023. "Kepentingan Indonesia Mengaksesi Konvensi Apostille dan Relevansinya di Bidang Kenotariatan." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Volume 12, Nomor 1.
- Alexander, Rendy. 2022. "Penerapan Prinsip 'First to File' pada Konsep Pendaftaran Merek di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Volume 10, Nomor 9.
- Aurellia, Sabrina dan Christine S. T. Kansil. 2020. "Analisis Penerapan Perjanjian Internasional Merek terhadap Merek Terkenal di Indonesia." *Jurnal Hukum Adigama* Volume 3, Nomor 2.
- Cantika, Delila Pritaria. 2018. "Pembatalan Hak Merek yang Telah Dijadikan Jaminan Fidusia." *Jurnal Yuridis* Volume 1, Nomor 1.
- Chandra, Dendy Widya. 2012. "Perlindungan Merek Terkenal Asing yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN)." *Jurnal Notarius Universitas Diponegoro* Volume 1, Nomor 13.
- Debora, Jinner Sidauruk, Lesson Sihotang dan Marthin Simangunsong. 2022. "Ketentuan Hukum Merek Wellknown Mark Dalam Pembelian Melalui Online." *PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat* Volume 3, Nomor 1.
- Elvide, Raysisca, Yuhelson, dan Yuherman. 2023. "Perlindungan Hukum Penerbitan Sertifikat Apostille sebagai Legalisasi Publik Terkait dengan Akta Notaris sebagai Dokumen dalam Ranah Privat." *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* Volume 2, Nomor 9.
- Gultom, Meli Hertati. 2018. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek." *Jurnal Warta Edisi: 56* Volume 1, Nomor 1.
- Johanes Sonny, Hendra Haryanto, dan Yessy Kusumadewi. Juni. "Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Hak atas Merek." *Krisna Law (Krisna Law)* Volume 3, Nomor 1.
- Julian P., Maeswadhita. 2021. "Studi Putusan Pengadilan dalam Kasus Wahl Clipper Corporation Melawan Distributor Merek Wahl di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016)." *Journal of Intellectual Property* Volume 4, Nomor 1.
- Kelly. 2020. "Upaya Yuridis Memperkecil Disparitas Putusan." *Jurnal Hukum Adigama* Volume 3, Nomor 2.

- Mostert, Frederick dan Silvia Beltrametti. 2008. "Brands from the Frontline: Famous and Well-Known Marks: The Challenges of Protection." *World Trademark Review* Volume 1, Nomor 13.
- Rohaini. 2018. "The Madrid Protocol: Mewujudkan Perlindungan Hukum yang Efektif bagi Merek Terkenal di ASEAN." *Jurnal Media Hukum* Volume 25, Nomor 1.
- Roisah, Kholis dan Joko Setiyono. 2019. "Penerapan Trademark Dilution pada Penegakan Perlindungan Hukum Hak Merek Terkenal di Indonesia." *Law Reform* Volume 15, Nomor 2.
- Safitri, Putri Ari dan Ni Luh Gede Astariyani. 2020. "Pembatalan Merek oleh Pihak yang Tidak Berhak: Kajian Iktikad Baik." *Kertha Wicara* Volume 1, Nomor 9.
- Semaun, Syahriyah. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* (DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum) Volume 26, Nomor 1.
- Sujatmiko, Agung. 2011. "Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik atas Merek." *Jurnal Media Hukum* Volume 18, Nomor 2.
- Sulastris, Satino, dan Yuliana Yuli. 2018. "Perlindungan Hukum terhadap Merek (Tinjauan terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)." *Jurnal Yuridis* Volume 5, Nomor 1.
- Triyanti, dan Fokky Fuad. 2026. "Perbandingan Peraturan Merek Terkenal antara Indonesia dan Filipina." *Unes Journal of Swara Justisia* Volume 9, Nomor 4.
- Widya Novita, Soefyanto Soefyanto, dan Andi Syafrani. 2019. "Studi Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Agung atas Pembatalan Merek Terkenal untuk Barang Tidak Sejenis; Perbandingan Kasus Merek SKYWORTH dengan Merek BMW." *Journal of Legal Research* Volume 1, Nomor 1.
- Wijaya, Antonius Ivananda Dias dan Diana Tantri Cahyaningsih. 2024. "Inkonsistensi Mahkamah Agung dalam Menerapkan Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal dalam Sengketa Merek." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Volume 10, Nomor 22.
- Wijayati, Mufliha. 2014. "Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian atas Qs. An-Nisa [5]: 29." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* Volume 4, Nomor 2.

C. Peraturan Perundang-undangan

Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement)

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement).

Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Apostille).

Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks.

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

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Paris

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Konvensi Apostille.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/Pdt/1991.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1291 K/Pdt.Sus-HKI/2023.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 794 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 769 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 74 PK/Pdt.Sus-HKI/2019.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 8 PK/Pdt.Sus-HKI/2022.

D. Internet

Mustafida, Latifa. t.thn. *Perbedaan Merek, Hak Cipta dan Paten*, 2025.
<https://legal2us.co.id/perbedaan-merek-hak-cipta-dan-paten/>. diakses 19 April 2025 pukul 19.11 WIB

Puspita, Cindy. 2015. *Hak Merek dan Penggunaannya*.
<https://cindypuspitasarii.wordpress.com/2015/05/04/hak-merk-dan-penggunaannya/>. diakses 19 April 2025 pukul 20.00 WIB