

**UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK ANTARA BMW
DAN BYD DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

(Skripsi)

Oleh :

MIRANDA SITA

2252011150



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA MEREK BMW DAN BYD DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Oleh

MIRANDA SITA ISKANDAR

Sengketa merek antara BMW dan BYD menimbulkan permasalahan hukum mengenai upaya penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta upaya penyelesaiannya dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst. Permasalahan ini muncul akibat penggunaan tanda “BYD M6” yang diduga memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “M6” milik BMW sebagai merek terkenal, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan konsumen.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Metode Pengumpulan Data dengan studi dokumen dan studi kepustakaan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah menyediakan upaya penyelesaian sengketa merek melalui jalur Litigasi dan Non-Litigasi, termasuk gugatan pembatalan dan gugatan pelanggaran merek di Pengadilan Niaga. Namun, dalam perkara *a quo*, gugatan BMW dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena tidak terpenuhinya syarat formil gugatan. Akibatnya, pengadilan tidak memeriksa pokok perkara terkait ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya antara merek BMW M6 dan BYD M6. Putusan tersebut menegaskan pentingnya ketepatan aspek prosedural dalam sengketa merek serta menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian hukum prosedural dan perlindungan substantif terhadap merek terkenal.

Kata Kunci: *Merek Terkenal, Persamaan Pada Pokoknya, Sengketa Merek*

ABSTRACT**LEGAL EFFORTS TO RESOLVE THE DISPUTE BETWEEN BMW AND BYD BRANDS IN THE LIGHT OF LAW NO. 20 OF 2016 CONCERNING TRADEMARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS**

By

Miranda Sita

The trademark dispute between BMW and BYD raises legal issues regarding dispute resolution efforts based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and its application in the Central Jakarta Commercial Court Decision Number 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst. This issue arises due to use of the sign “BYD M6”, which is suspected of having substantial similarity with the “M6” mark owned by BMW as a well-known trademark, this potentially causing consumer confusion.

This research employs normative legal research using statutory and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively. Data collection methods with document studies and literature studies.

*The findings indicate that Law Number 20 of 2016 have provided efforts to resolve trademark disputes through litigation and Non-litigation, including cancellation lawsuits and trademark infringement lawsuits in the Commercial Court. However, in the BMW and BYD dispute, the lawsuit filed was declared unacceptable (*niet ontvankelijke verklaard*) because the formal provisions of the lawsuit were not fulfilled. As a result, the subject matter of whether or not there is a similarity in the subject between the BMW M6 and BYD M6 brands was not substantively examined by the court. The decision shows that there is tension between procedural legal certainty. Therefore, this study emphasises the importance of thoroughness in fulfilling procedural aspects as well as the need for a balance between event law and brand protection goals to ensure legal certainty, brand reputation protection, and prevention of consumer confusion in brand law practice in Indonesia.*

Keywords: *Famous Trademark, Substantial Similarity, Trademark Dispute*

**UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA MEREK BMW
DAN BYD DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

Oleh:

MIRANDA SITA

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 : **UPAYA HUKUM PENYELESAIAN
SENKETA ANTARA MEREK BMW
DAN BYD DALAM PERPSKETIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS**

Nama Mahasiswa : **Miranda Sita**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2252011150**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

NIP. 19710211199802001

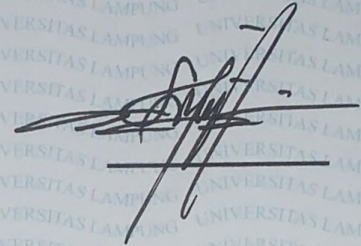
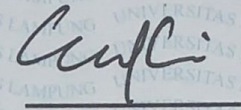
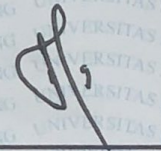
Elly Nurlaili, S.H., M.H.

NIP. 197001292006042001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji****Ketua : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.****Sekretaris/Anggota : Elly Nurlaili, S.H., M.H.****Penguji Utama : Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum****2. Dekan Fakultas Hukum**

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 April 2026**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miranda Sita Iskandar

NPM : 2252011150

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Merek antara BMW dan BYD dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”** adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 23 April 2026



Miranda Sita

2252011150

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Miranda Sita Iskandar, dilahirkan pada 5 Januari 2004 di Desa Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Bear, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati tercinta dari pasangan Bapak Iskandar dan Ibu Nurbaiti. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Bustanul Ulum yang diselesaikan pada tahun 2010, SD Negeri 1 Poncowati yang diselesaikan pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Terbanggi Besar yang diselesaikan pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Terbanggi Besar Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang diselesaikan pada tahun 2022. Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SIMANILA-MANDIRI, dan pada tahun 2024, memilih konsentrasi Hukum Keperdataan.

Pada tahun 2025, penulis mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2025 selama 31 hari di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

(Q.S. Al Baqarah,286)

“Keberhasilan dimulai dengan Keberanian untuk mencoba”.

(Walt Disney)

“Aku harus menyelesaikan apa yang sudah aku mulai”

(Miranda Sita)

PERSEMBAHAN

Bismillahiromanirohim.

Allahuma sholli ala sayyidina Muhammad, wa'ala ali sayyidina Muhammad.

Dengan mengucapkan rasa syukur atas karunia dan rahmat Allah SWT,
kupersembahkan skripsiku yang kukerjakan dengan sepenuh hati serta
segala kerendahan hati ini kepada:

Kedua orang tuaku tersayang,
Bapak Iskandar dan Ibu Nurbaiti

Terima kasih atas seluruh kasih sayang dan segala hal yang sudah selalu kalian berikan, namaku yang selalu kalian sebutkan dalam doa, serta segala dukungan yang tak henti-hentinya kalian berikan dalam perjalanan dan perjuanganku selama melangkah menuju keberhasilan ini.

Terima kasih banyak sudah menciptakan keluarga yang sempurna untuk selamanya.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbilalamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Upaya Hukum Penyelesaian Antara Merek BMW dan BYD dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Maka, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang setulus-tulusnya 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 Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Universitas Lampung;
4. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing,

memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

6. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dengan arahan-arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
10. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Internasional terutama Mas Yudi dan Mba Sri selaku admin Bagian Hukum Keperdataan yang dengan penuh kesabaran membantu penulis melengkapi berkas-berkas yang diperlukan untuk seminar.;
11. Kakak-ku tercinta, Doni Victorio yang senantiasa memberikan dukungan dalam bentuk materi atau non-materi, motivasi dan semangat untuk keberhasilanku;
12. Adikku tersayang, Abi Sultan, yang selalu memberikan semangat dan warna baru kepada penulis dalam menjalani hari.;
13. Kakak-ku Tersayang, Marsha Dhita dan Marsha Khuznul, yang selalu memberikan segalanya untuk penulis;
14. Keponakan-ku Tersayang, Yasmine dan Zenna, yang sudah memberikan semangat selama masa perkuliahan Penulis;
15. Olhoo (Adel, Mentari, Otun, Tuti, Zahra) yang senantiasa menemani dan memberikan semangat kepada penulis sejak awal perkuliahan;

16. Teman penulis di Perkuliahan (Wike, Nafiri, Eca, Bagun, Awa, Bina.) yang sudah menjadi Rumah terbaik bagi penulis untuk belajar segalanya;
17. Yuniza Arilia, yang sudah sepenuhnya kebersamai Penulis untuk tumbuh dan berkembang di segala situasi dan kondisi dalam perjuangan yang luar biasa selama menempuh perkuliahan;
18. Keluarga Nuwo Karang (Makcik dan Pakcik) yang sudah menjadi Rumah bagi Penulis untuk belajar menjadi bertanggungjawab dan bisa diandalkan;
19. Hamidah, Selaku Nenek Penulis, terimakasih banyak untuk segala doa dan kasihmu yang membuat penulis sangat kuat sampai di titik inii;
20. Bunda Mardiana, Selaku Bunda Penulis terimakasih banyak karena telah mengorbankan begitu banyak demi pendidikan penulis dan inilah alasan penulis mampu sampai di titik ini;
21. Seluruh teman teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2022.
22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, Terima Kasih atas semua bantuan dan dukungannya.
23. Almamaterku tercinta Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 23 April 2026

Miranda Sita

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Kegunaan Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan tentang Hak Kekayaan Intelektual	9
2.1.1 Definisi Hak Kekayaan Intelektual.....	10
2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	12
2.1.3 Teori dan Prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	14
2.2 Tinjauan tentang Merek.....	16
2.2.1 Definisi Merek.....	16
2.2.2 Unsur Pelanggaran Merek.....	19
2.2.3 Jangka Waktu Perlindungan Merek	22
2.2.4 Penghapusan atas Pembatalan Merek Terdaftar	23
2.2.5 Fungsi Merek.....	23
2.3 Pengaturan Hukum tentang Merek.....	24
2.3.1 Proses Pendaftaran dan Perlindungan Hukum atas Merek.....	24
2.3.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Merek	25
2.3.4 Tinjauan Penyelesaian Pelanggaran Merek	26
2.4 Teori Perlindungan Merek Terkenal	32
2.5 Persamaan pada pokoknya dalam Praktik Peradilan.....	33
2.6 Kerangka Pikir	35
III. METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Tipe Penelitian.....	38
3.3 Metode Pendekatan Masalah.....	38
3.4 Jenis Data dan Sumber Data.....	39
3.5 Metode Pengumpulan Data	39

	xv
3.6 Teknis Analisis Bahan Hukum.....	40
3.7 Sistematika Penulisan.....	40
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Merek antara BMW dan BYD berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016	42
4.1.1 Kronologi Singkat Sengketa Merek antara BMW dan BYD.....	43
4.1.2 Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) BMW sebagai Pemilik Merek Terkenal (<i>Well – Known Mark</i>).....	IV-43
4.1.3 Upaya Penyelesaian Hukum Litigasi: Gugatan Pelanggaran Merek di Pengadilan Niaga.....	44
4.1.4 Upaya Penyelesaian Sengketa Merek melalui Jalur Non- Litigasi... 46	46
4.1.5 Prinsip Pendaftaran Merek dan Hak eksklusif Pemilik Merek Terdaftar	46
4.1.6 Prinsip Persamaan pada pokoknya dalam Hukum Merek.....	47
4.1.7 Perlindungan terhadap Merek Terkenal.....	48
4.2 Upaya Hukum Penyelesaian sengketa Merek antara BMW dan BYD berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga.....	46
4.2.1 Konsep Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>	50
4.2.2 Pertimbangan Hukum Hakim	51
4.2.3 Implikasi Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Merek terhadap perlindungan Merek Terkenal.....	53
V. PENUTUP	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	60

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri otomotif global dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika persaingan yang semakin ketat, seiring dengan pesatnya inovasi teknologi dan meningkatnya kesadaran terhadap isu lingkungan, terutama dengan hadirnya produsen kendaraan listrik dari Tiongkok yang mulai memasuki pasar internasional, termasuk Indonesia.¹ Transformasi industri otomotif dari kendaraan berbahan bakar fosil menuju kendaraan listrik telah mendorong munculnya pelaku usaha baru yang mampu bersaing secara global dalam waktu relatif singkat. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan hukum, khususnya di bidang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), salah satunya terkait dengan perlindungan merek. Meningkatnya intensitas persaingan ini turut mendorong meningkatnya sengketa merek antara perusahaan otomotif mapan dengan pelaku usaha baru.²

Dalam industri otomotif, merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pembeda, tetapi juga merepresentasikan kualitas, reputasi, serta nilai historis yang dibangun dalam jangka waktu panjang.³ Bayerische Motoren Werke AG (BMW) merupakan salah satu produsen otomotif global yang telah berhasil membangun reputasi merek yang kuat melalui lini kendaraan performa tinggi yang dikenal dengan BMW M-Series. Inisial “M” dalam BMW M-Series tidak sekadar menjadi penamaan produk, melainkan telah berkembang menjadi simbol prestise, performa, dan identitas eksklusif yang dikenal secara luas oleh masyarakat internasional. Kombinasi huruf dan angka seperti “M3”, “M4”, hingga “M6” telah

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.182

² Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.93.

³ Budi Agus Riswandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm.87.

melekat sebagai identitas khas yang membedakan produk BMW dari produsen otomotif lainnya.

Praktik hukum merek menunjukkan bahwa penggunaan kombinasi huruf dan angka yang konsisten dan berulang dalam jangka waktu lama dapat memperkuat daya pembeda suatu merek serta membentuk reputasi yang melekat dalam benak konsumen.⁴ Hal ini menjadi penting karena salah satu tujuan utama perlindungan merek adalah untuk mencegah terjadinya kebingungan konsumen (*consumer confusion*) dan praktik pemboncengan ketenaran (*free riding*) oleh pihak lain yang tidak beritikad baik.

Di sisi lain, *Build Your Dreams* (BYD) sebagai produsen kendaraan listrik yang berkembang pesat mulai memperluas jangkauan pemasarannya ke kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Penggunaan tanda “BYD M6” pada salah satu model kendaraan BYD kemudian memicu keberatan dari pihak BMW. BMW menilai bahwa penggunaan kombinasi alfanumerik tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan struktur penamaan merek BMW M-Series, khususnya merek “M6” yang telah dikenal luas sebagai merek terkenal. Perbedaan segmentasi pasar, perbedaan asal negara, serta perbedaan jenis teknologi kendaraan yang digunakan tidak serta merta menghilangkan potensi terjadinya kebingungan konsumen (*consumer confusion*), terutama di pasar yang tingkat literasi mereknya masih berkembang.

Persoalan hukum dalam sengketa ini tidak semata-mata berkaitan dengan kesamaan visual atau fonetik merek, tetapi juga menyentuh aspek persepsi konsumen, reputasi merek, dan struktur penamaan produk. Meskipun BYD dan BMW memiliki segmentasi pasar serta karakteristik teknologi yang berbeda, penggunaan kombinasi alfanumerik yang serupa tetap berpotensi menimbulkan asosiasi tertentu di benak konsumen. Dalam konteks hukum merek, potensi kebingungan konsumen tidak selalu harus dibuktikan dengan adanya kesamaan

⁴ Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal terhadap Persaingan Curang* (Bandung: PT Alumni, 2009), hlm.71.

produk secara identik, melainkan cukup dengan adanya kemungkinan timbulnya persepsi keliru mengenai asal-usul atau keterkaitan produk.

Sengketa ini menjadi semakin relevan untuk dikaji karena sistem hukum merek di Indonesia menganut prinsip *first to file*, yaitu hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran secara sah.⁵ Namun demikian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga memberikan perlindungan khusus terhadap merek terkenal, meskipun merek tersebut belum terdaftar pada kelas barang atau jasa tertentu. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum prosedural dalam sistem pendaftaran merek dengan perlindungan hukum substantif terhadap merek terkenal.

Ketegangan tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jakarta Pusat, yang menyatakan gugatan BMW tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Putusan ini menunjukkan bahwa sengketa tidak diperiksa hingga pokok perkara, melainkan berhenti pada aspek formil dan prosedural. Akibatnya, substansi mengenai ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya antara merek BMW M6 dan BYD M6 tidak memperoleh penilaian hukum secara menyeluruh.

Seiring perkembangan hukum merek modern, perlindungan terhadap merek tidak lagi dipahami semata-mata sebagai perlindungan administratif atas tanda yang terdaftar, melainkan juga sebagai instrumen hukum untuk menjaga reputasi usaha dan kepercayaan konsumen. Sengketa merek yang melibatkan pelaku usaha multinasional seperti BMW dan BYD menunjukkan bahwa merek telah berkembang menjadi simbol nilai ekonomi dan goodwill yang bernilai tinggi, sehingga setiap potensi peniruan atau pemboncengan merek dapat berdampak signifikan terhadap posisi persaingan usaha.

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa merek tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum merek itu sendiri, yaitu mencegah kebingungan konsumen, melindungi

⁵ Budi Santoso, 2018, Prinsip First to File dalam sistem Hukum Merek Indonesia, *RechtsVinding*, Vol. 8 No. 2, hlm. 231.

reputasi pelaku usaha yang beritikad baik, serta menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Ketika suatu perkara tidak diperiksa hingga pokok sengketa karena kendala prosedural, maka tujuan tersebut berpotensi tidak tercapai secara optimal. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai keseimbangan antara penerapan hukum acara perdata dan perlindungan substantif terhadap merek terkenal.

Putusan *niet ontvankelijke verklaard* dalam sengketa merek ini menimbulkan implikasi hukum yang cukup signifikan. Di satu sisi, putusan tersebut mencerminkan penerapan asas kepastian hukum dalam hukum acara perdata, di mana syarat formil gugatan menjadi faktor penentu dapat atau tidaknya suatu perkara diperiksa lebih lanjut. Namun di sisi lain, putusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perlindungan hukum substantif terhadap merek terkenal, karena substansi sengketa tidak memperoleh penilaian hukum yang komprehensif.

Perkembangan hukum merek di Indonesia pada dasarnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang seimbang antara kepentingan pemilik merek, pelaku usaha, dan konsumen. Merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pembeda, tetapi juga menjadi aset bisnis yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta berperan penting dalam membangun kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, setiap sengketa yang berkaitan dengan merek tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan administratif, melainkan juga menyangkut kepentingan hukum dan ekonomi yang lebih luas.

Faktanya, sengketa merek sering kali tidak hanya berfokus pada persoalan persamaan tanda atau nama, tetapi juga melibatkan aspek prosedural dalam hukum acara perdata. Banyak perkara sengketa merek yang tidak sampai pada pemeriksaan pokok perkara karena terkendala syarat formil gugatan, seperti kesalahan dalam menentukan pihak yang digugat atau ketidaktepatan dasar hukum yang digunakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan hukum merek tidak hanya ditentukan oleh kuat atau lemahnya hak substantif atas suatu merek, tetapi juga oleh ketepatan strategi hukum yang ditempuh oleh pemilik merek.

Sengketa antara BMW dan BYD menjadi contoh konkret bagaimana aspek prosedural memiliki pengaruh besar dalam penyelesaian perkara merek. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menyatakan gugatan BMW tidak dapat diterima (*niet ontvankelike verklaard*) menunjukkan bahwa pengadilan lebih dahulu menilai kelengkapan formil gugatan sebelum memasuki pemeriksaan substansi sengketa. Akibatnya, isu utama mengenai ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya antara merek “M6” milik BMW dan “BYD M6” tidak pernah diuji secara mendalam oleh majelis hakim.

Dari sudut pandang konsumen, sengketa merek yang tidak diselesaikan hingga pokok perkara juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Konsumen berhak memperoleh kejelasan mengenai asal-usul produk dan hubungan antara satu merek dengan merek lainnya. Apabila sengketa merek tidak diselesaikan secara tuntas, maka tujuan utama hukum merek untuk mencegah kebingungan konsumen dan menjamin persaingan usaha yang sehat menjadi sulit untuk tercapai.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi ketegangan antara kepastian hukum prosedural dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa merek. Apabila perlindungan merek terkenal hanya bergantung pada aspek prosedural, maka tujuan utama hukum merek untuk melindungi reputasi, mencegah kebingungan konsumen, dan menjamin persaingan usaha yang sehat berpotensi tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan ini menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana hukum merek diterapkan dalam praktik peradilan.⁶

Selain itu, sengketa merek antara BMW dan BYD juga menunjukkan bahwa globalisasi perdagangan dan kemajuan teknologi telah mengaburkan batas-batas persaingan usaha antarnegara. Produk dengan merek tertentu tidak lagi hanya beredar di negara asalnya, melainkan dipasarkan secara luas lintas yurisdiksi. Kondisi ini menuntut adanya sistem perlindungan merek yang tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan praktik bisnis internasional.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm.52

Dalam konteks Indonesia, Keberadaan Pengadilan Niaga sebagai lembaga khusus yang menangani sengketa kekayaan intelektual memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Namun, ektivitas peran tersebut sangat bergantung pada bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan pengadilan dalam sengketa merek menjadi penting untuk menilai sejauh mana hukum merek telah memberikan perlindungan yang optimal bagi pemilik merek dan kepentingan konsumen.

Sengketa BMW dan BYD menjadi sangat penting untuk dikaji secara akademik karena melibatkan beberapa aspek fundamental dalam hukum merek, yaitu: Penerapan norma perlindungan merek terkenal, Efektivitas mekanisme keberatan dan gugatan pembatalan merek, implikasi putusan pengadilan terhadap kepastian hukum bagi para pihak.

Selain itu, perkara ini juga berpotensi menjadi preseden penting bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam menghadapi pendaftaran tren pendaftaran merek alfanumerik yang semakin banyak digunakan dalam industri berbasis teknologi oldan inovasi.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang kasus merek tersebut Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: **“Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Antara Merek BMW dan BYD Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya hukum Penyelesaian sengketa antara Merek BMW dan BYD berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016?

2. Bagaimana Upaya hukum Penyelesaian sengketa antara Merek BMW dan BYD berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jakarta Pusat?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis hukum terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst mengenai sengketa merek antara BMW dan BYD. Fokus penelitian diarahkan pada pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara, amar putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, serta implikasinya terhadap kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini hanya menelaah aspek yuridis dari putusan tersebut dalam konteks perlindungan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, tanpa membahas aspek teknis industri otomotif. Dengan batasan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang terarah mengenai bagaimana hakim menafsirkan sengketa merek, bagaimana putusan tersebut berdampak pada posisi para pihak, serta bagaimana kontribusinya terhadap perkembangan praktik perlindungan merek di Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Mendasarkan pada judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan tujuan dalam penelitian adalah:

1. Menganalisis upaya hukum penyelesaian sengketa antara Merek BMW dan BYD berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme keberatan, gugatan pembatalan merek, serta perlindungan terhadap merek terdaftar atau merek terkenal.
2. Menganalisis upaya hukum penyelesaian sengketa antara Merek BMW dan BYD sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jakarta Pusat, termasuk pertimbangan hukum hakim dan amar putusan dalam menyelesaikan perkara tersebut.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna yang mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum kekayaan intelektual, dengan menyoroti relevansi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Dan juga dapat menjadi referensi akademis dalam kajian hukum merek dan penyelesaian sengketa merek di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum, pelaku usaha, serta pembuat kebijakan dalam memahami implikasi hukum dari putusan sengketa merek. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam meningkatkan mekanisme pendaftaran dan pengawasan merek, serta bagi perusahaan dalam merumuskan strategi penamaan produk agar terhindar dari potensi sengketa hukum di masa depan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Hak Kekayaan Intelektual

2.1.1 Definisi Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual adalah suatu sistem yang melekat pada tata kehidupan modern.⁷ Hak Kekayaan Intelektual diterjemahkan menjadi Intellectual Property. Selain istilah *intellectual Property*, juga dikenal dengan istilah *intangible property*, *creative property* dan *incorporeal property*.⁸ Hak kekayaan intelektual dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat Hak Kekayaan Intelektual pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran.⁹

Hak kekayaan intelektual sebenarnya adalah bagian benda tidak berwujud (benda Immateril).¹⁰ Dalam *Burgelijk Wetboek* (BW), pengaturan mengenai benda dapat dilihat dalam Buku II. Dilihat dalam pasal 499 Kitab Undang-Undang yang dinamika kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai hak milik.¹¹ Benda berwujud atau tidak berwujud dapat menjadi objek hak. Hak atas benda berwujud disebut dengan hak absolut atas suatu benda, sedangkan hak benda tak berwujud disebut juga dengan hak absolut atas suatu hak, dalam hal nya ini merupakan Hak kekayaan intelektual.¹²

Hal ini sejalan dengan pendapat Abdulkadir Muhammad yang mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan barang (*tangible good*) adalah benda material yang ada wujudnya karena dapat dilihat dan diraba, misalnya kendaraan,

⁷ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs* (P.T. Alumni, 2005). Hlm. 1

⁸ Muhammad Djumhana dan R. djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 2014). Hlm. 20

⁹ Tomi Suryo Utomo, Op. Cit., hlm.2.

¹⁰ OK Saidin, Op. Cit, hal. 11.24 Titik Triwulan Tutik, Hukum

¹¹ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (PT. Balai Pustaka, 1986). Hlm. 155

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan* (Citra Aditya Bakti, 1994). Hlm. 3

sedangkan yang dimaksud dengan hak (*intangible good*) adalah benda immaterial yang ada, tidak ada wujudnya karena tidak dapat dilihat atau diraba, misalnya Hak Kekayaan Intelektual.¹³

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak privat dimana seseorang pencipta atau penemu bebas mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya Intelektual. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual ditentukan melalui mekanisme pasar yang sehat dan diarahkan untuk memajukan masyarakat, sehingga Hak Kekayaan Intelektual mengenal adanya pembatasan tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat. Melalui dokumentasi Hak Kekayaan Intelektual yang baik maka individu individu dalam masyarakat didorong untuk selalu kreatif dan inovatif menghasilkan karya-karya intelektual yang khas dan baru demi kemajuan bangsa dan manusia.¹⁴

Ada 4 prinsip dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, yaitu:

1. Prinsip Ekonomi

Dalam prinsip ini, Hak intelektual berasal dari daya pikir manusia yang mempunyai manfaat guna nilai ekonomis yang memberikan keuntungan kepada Hak Cipta.

2. Prinsip Sosial

Prinsip ini mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang diberikan oleh hukum atas suatu Karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan.

3. Prinsip Keadilan

Prinsip ini adalah suatu perlindungan bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan Intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan Hak atas kekayaan Intelektual terhadap Karyanya.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*. Hlm. 75

¹⁴ Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenai HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), Hak Cipta, Paten, Merek Dan Seluk-Beluknya* (Erlangga Group, 2010). Hlm. 3

4. Prinsip Kebudayaan

Prinsip ini adalah suatu pengembangan dari ilmu pengetahuan dan seni, guna meningkatkan taraf kehidupan serta memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan ekonomi modern yang berbasis pada inovasi, kreativitas, dan reputasi usaha.¹⁵ Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, HKI tidak lagi hanya dipandang sebagai perlindungan hukum semata, melainkan juga sebagai instrumen ekonomi yang mampu meningkatkan daya saing suatu produk atau jasa di pasar internasional. Merek sebagai salah satu bagian dari HKI memiliki kedudukan penting karena secara langsung berkaitan dengan persepsi konsumen dan citra perusahaan.

Perlindungan HKI pada dasarnya bertujuan untuk memberikan insentif kepada pencipta atau pemilik hak agar terus berinovasi. Dengan adanya jaminan perlindungan hukum, pemilik HKI memperoleh kepastian bahwa hasil ciptaannya tidak dapat digunakan secara bebas oleh pihak lain tanpa izin. Kepastian hukum ini menjadi landasan utama dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.

Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan mengenai HKI telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan komitmen Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional, seperti *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*. Komitmen tersebut mendorong harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional, termasuk dalam hal perlindungan merek dan penyelesaian sengketa merek.

¹⁵ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm.45-47.

2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Didalam bidang kekayaan intelektual (*Intellectual Property*) ada bidang yang khusus berkenaan dengan bidang industri, bidang ini sering disebut juga dengan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property*). Dalam bidang tersebut yang diutamakan bahwa hasil penemuan atau karyanya dapat dipergunakan untuk maksud-maksud industri.

Menurut Abdulkadir Muhammad, jika ditelusuri lebih mendalam konsep HKI meliputi:¹⁶

1. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif.
2. Hak yang diperoleh pihak lain atas ijin dari pemilik dan bersifat sementara.

Dalam ruang lingkup HKI, terdapat 3 jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu:¹⁷

- a. Benda bergerak: emas, perak, teh, alat-alat elektronik;
- b. Benda tidak bergerak: rumah, ruko, dan tanah;
- c. Benda tidak berwujud: paten, merek, hak cipta.

Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO), Hak Kekayaan Intelektual diklasifikasikan sebagai berikut:¹⁸

- a. Desain Industri dan Sirkuit Terpadu (*Industrial Design and Integrated Circuits*)

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat menghasilkan suatu produk kerajinan tangan.¹⁹

- b. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*)

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*. Hlm. 1

¹⁷ Dahlan dan Sanusi Bintang, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis* (PT. Citra Aditya Bhakti, 2000). Hlm. 10

¹⁸ WIPO Publication, *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use* (Switzerland, 2008). Hlm. 15

¹⁹ Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis* (Mitra Wacana Medis, 2012). Hlm.65

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, dan memberikan reputasi karakteristik yang dihasilkan.

c. Paten (*Patents*)

Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

d. Hak Cipta dan Hak Terkait (*Copyright and Related Right*)

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklarasi setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Rahasia Dagang (*Trademarks*)

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

f. Merek

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau benda hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.²⁰

²⁰ Indonesia, "Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis," 2016.

2.1.3 Teori dan Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Robert M. Sherwood, pengakuan dan perlindungan terhadap kreativitas intelektual manusia, harus didasarkan pada beberapa teori, yaitu:²¹

1. *Reward Theory*, yang menegaskan pentingnya memberikan pengakuan dan penghargaan berupa perlindungan terhadap karya intelektual yang berhasil ditemukan atau diciptakan oleh seseorang sebagai bentuk apresiasi atas upaya kreativitas tersebut.
2. *Recovery Theory*, menyatakan bahwa penemu atau pencipta yang telah menginvestasikan waktu, biaya, dan tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya berhak memperoleh kesempatan untuk mendapatkan kembali sumber daya yang telah dikeluarkan.
3. *Incentive Theory*, mengemukakan bahwa penemu dan pencipta memerlukan insentif sebagai dorongan untuk terus mengembangkan penemuan serta melakukan penelitian yang bermanfaat.
4. *Risk Theory*, menganggap kekayaan intelektual sebagai hasil karya yang melibatkan risiko, di mana ada kemungkinan pihak lain menemukan atau memperbaiki metode tersebut terlebih dahulu, sehingga perlindungan hukum atas upaya dan aktivitas yang mengandung risiko tersebut menjadi wajar dan diperlukan.
5. *Economic Growth Stimulus Theory*, menyatakan bahwa perlindungan terhadap kekayaan intelektual merupakan tujuan utama dalam pembentukan suatu sistem yang berfungsi sebagai alat efektif untuk mendorong pembangunan ekonomi.

Berdasarkan pada prinsipnya terdapat 4 (empat) prinsip dalam sistem hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) yang berfungsi untuk dapat

²¹ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Malang: Setera Press, 2017), hlm. 8.

menyeimbangkan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, yaitu:²²

a. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta yang menghasilkan suatu karya atas dasar kemampuan intelektual berhak untuk memperoleh penghargaan, baik dalam bentuk imbalan materi maupun non-materi, serta mendapatkan perlindungan hukum yang memberikan rasa aman dan pengakuan atas hasil kreasinya. Perlindungan hukum ini diwujudkan dalam bentuk pemberian hak yang memungkinkan pencipta bertindak untuk melindungi kepentingannya. Hak tersebut melekat karena karya yang dihasilkan merupakan buah dari kemampuan intelektual pribadi. Lebih jauh, perlindungan HKI tidak hanya berlaku di dalam negeri tempat pencipta berkarya, melainkan juga dapat diperluas ke wilayah yurisdiksi internasional.

b. Prinsip Ekonomi (*the economics argument*)

Dalam perspektif ekonomi, hak kekayaan intelektual (HKI) bersumber dari aktivitas kreatif yang berasal dari kemampuan intelektual manusia. Karya yang dihasilkan melalui proses ini memiliki nilai guna serta nilai ekonomi, yang pada gilirannya memberikan manfaat finansial bagi penciptanya. Ketika karya intelektual tersebut diekspresikan dan disampaikan kepada publik dalam berbagai bentuk, ia tidak hanya menjadi instrumen bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki kontribusi nyata bagi kehidupan manusia. Nilai ekonomi yang melekat pada HKI menjadikannya sebagai bentuk kekayaan yang sah bagi pemiliknya, yang memungkinkan pengakuan atas kepemilikan dan hak untuk memperoleh keuntungan atas ciptaannya.

c. Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*)

Prinsip ini menitikberatkan pada pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat. Perkembangan dalam bidang-bidang tersebut memainkan peran penting dalam meningkatkan peradaban dan

²² Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillahh, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 21-22.

martabat manusia. Selain memberikan manfaat secara kultural dan intelektual, karya-karya tersebut juga berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan bangsa dan negara. Sistem perlindungan HKI diharapkan mampu memberikan pengakuan terhadap hasil kreasi, gagasan, dan ciptaan manusia, sehingga dapat menumbuhkan semangat dan mendorong munculnya inovasi serta penciptaan karya baru.

d. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Prinsip sosial menekankan bahwa hukum tidak hanya mengatur individu secara terpisah, melainkan sebagai bagian dari struktur masyarakat. Dalam hal ini, manusia dipandang sebagai makhluk sosial yang memiliki keterikatan dengan sesamanya dalam suatu tatanan kehidupan bersama. Oleh karena itu, sistem perlindungan dalam HKI tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan individual atau kelompok tertentu, melainkan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

2.2 Tinjauan tentang Merek

2.2.1 Definisi Merek

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan merek adalah “tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”²³ Merek terdiri dari berbagai unsur visual dan audio seperti gambar, nama, suara, dan hologram yang mampu membedakan produk atau jasa dalam konteks perdagangan.²⁴

Unsur-unsur merek ungkapkan bahwa merek tidak hanya sekedar nama atau logo, tetapi juga meliputi unsur suara dan hologram yang mencerminkan perkembangan

²³ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis,” 2016.

²⁴ Sri Soemantri, *Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia* (Rajawali Pers, 2020). Hlm.

teknologi dan kebutuhan inovatif dalam perdagangan modern. Secara fungsional dan tujuan praktis, merek berperan sebagai tanda pengenal yang membedakan produk/jasa, alat promosi yang efektif, jaminan mutu, serta penunjuk asal produk yang membantuy konsumen dalam mengenali dan membedakan produk.

Selain itu, pendaftaran merek memberikan hak eksklusif kepada pemilik yang sah dan berlaku sebagai alat bukti kepemilikan, sekaligus dasar penolakan terhadap merek serupa oleh pihak lain. Selain peraturan nasional tersebut, berlaku juga peraturan merek yang bersifat Internasional *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* yang dibuat pada tanggal 20 Maret 1883. Indonesia menjadi anggota Konvensi ini pada tanggal 1 januari 1976 beberapa isi dari *Paris Convention* yaitu:

- a. hilangnya merek dagang karena tidak digunakan.
- b. Pengalihan merek dagang dapat dilakukan tanpa diikuti pengalihan pemilik merek dagang tertentu.
- c. Perlindungan khusus bagi merek-merek dagang terkenal. Apabila ada pihak yang bukan pemilik merek mendaftarkan merek dagang yang serupa dengan merek terkenal maka pendaftaran itu harus ditolak (Pasal 1 bis).

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir atau intelektual manusia yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis. Konsep dasar tentang HKI berdasarkan pemikiran bahwa intelektual yang telah diciptakan atau dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya.²⁵ Menurut para ahli suatu merek sebagai berikut:

1. H.M.L purwo sutjipto, merek adalah suatu tanda, dengan nama suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.²⁶
2. K.Soekardon, “merek adalah sebuah tanda (jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikannya

²⁵ Saidin, Op.Cit. hlm.6.

²⁶ H.M.N. Purwo Sujipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Djambatan, 1983). Hlm. 82

asal barang barang sejenis yang dibuat diperdagangkan badan-badan perusahaan lainnya.²⁷

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang diartikan dengan merek adalah suatu tanda (sign) untuk membedakan barang-barang yang sejenis yang dihasilkan seseorang dengan barg barang yang sejenis dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Bentuk Merek merupakan bentuk yang menyatakan wujud merek yang digunakan pada barang atau jasa. Ada beberapa macam bentuk merek yang dapat digunakan untuk barang dan jasa. Berikut macam bentuk mereknya:

- a. Merek yang berbentuk huruf atau angka
Bentuk ini mempunyai daya pembeda daya wujud atau angka suatu barang atau jasa yang satu dan barang jasa yang sejenisnya.
- b. Merek berbentuk lukisan atau gambar
Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan atau gambar atau barang dan jasa yang satu dan sejenisnya.
- c. Merek yang berbentuk nama
Bentuk ini mempunyai daya pembentuk dalam wujud nama barang atau jasa yang satu dan barang lain yang sejenis.
- d. Merek yang berbentuk kata
Bentuknya ini mempunyai daya pembeda dalam bunyi kata antara barang atau jasa yang satu dan barang atau jasa sejenisnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

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

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.399.

2. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Persyaratan dan tata cara permohonan pendaftaran merek telah diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tentang Pendaftaran Merek, hal-hal yang harus dicantumkan dalam permohonan antara lain:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan
- b. Nama lengkap, Kewarganegaraan dan alamat Pemohon
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa
- d. Nama Negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- e. Label Merek
- f. Warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsure warna

Setelah permohonan pendaftaran merek memenuhi segala persyaratan, pemeriksaan merek akan melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek yang di selesaikan dalam jangka waktu 150 (seratus lima puluh) hari. Pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek bertujuan untuk menentukan dapat atau tidaknya merek tersebut didaftarkan.

2.2.2 Unsur Pelanggaran Merek

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan kerangka hukum terkait perbuatan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran merek.

Menurut Pasal 83 ayat (1), pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang tanpa hak menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa sejenis. Bentuk pelanggaran tersebut dapat berupa:

- a. Penggunaan tanpa izin atas merek yang sama atau mirip;
- b. Pendaftaran dengan itikad buruk;
- c. Tindakan yang menimbulkan kebingungan konsumen.

Salah satu aspek penting adalah persamaan pada pokoknya, yang diartikan sebagai kesamaan yang dapat menimbulkan persepsi atau anggapan bahwa merek tersebut berasal dari sumber yang sama. Konsep ini erat kaitannya dengan doktrin likelihood of confusion (kemungkinan terjadinya kekeliruan) sebagaimana juga berlaku dalam praktik internasional.²⁸

Sistem hukum merek di Indonesia menganut prinsip *first to file*, yaitu hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek dan memperoleh sertifikat merek. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.

Penerapan prinsip *first to file* bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan efisiensi dalam sistem pendaftaran merek. Dengan adanya prinsip ini, negara dapat secara objektif menentukan siapa pihak yang berhak atas suatu merek berdasarkan data pendaftaran. Namun demikian, prinsip *first to file* tidak bersifat absolut, karena Undang-Undang juga memberikan pengecualian dalam hal perlindungan merek terkenal.

Sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut prinsip *first to file*, yang berarti hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran dan memperoleh sertifikat merek. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi dalam menentukan siapa yang berhak atas suatu merek.

Namun demikian, prinsip *first to file* tidak bersifat mutlak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan pengecualian terhadap prinsip ini, khususnya dalam hal perlindungan merek terkenal. Pengecualian tersebut dimaksudkan untuk mencegah pihak-pihak yang tidak beritikad baik memanfaatkan ketentuan administratif untuk membonceng ketenaran merek pihak lain.

Dalam konteks sengketa BMW dan BYD, prinsip *first to file* perlu dianalisis secara cermat dengan mempertimbangkan status merek “M6” sebagai bagian dari

²⁸ Rahmi Jened, *Hukum Merek*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 122.

lini merek BMW yang telah dikenal luas. Hal ini penting untuk menilai apakah perlindungan hukum terhadap merek terkenal telah diterapkan secara optimal.

Konsep persamaan pada pokoknya merupakan salah satu aspek sentral dalam hukum merek yang sering menjadi dasar terjadinya sengketa. Persamaan pada pokoknya tidak selalu diartikan sebagai kesamaan secara keseluruhan, melainkan kesamaan dominan yang dapat menimbulkan kesan atau asosiasi tertentu dalam persepsi konsumen. Penilaian terhadap persamaan pada pokoknya tidak bersifat mekanis, melainkan harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kemiripan visual, fonetik, konseptual, serta keseluruhan kesan yang ditimbulkan oleh merek tersebut.

Persamaan pada pokoknya merupakan konsep kunci dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran merek. Persamaan ini tidak harus identik secara keseluruhan, tetapi cukup memiliki kemiripan yang dapat menimbulkan kesan yang sama di benak konsumen. Penilaian terhadap persamaan pada pokoknya dilakukan dengan melihat unsur dominan dari suatu merek dan kesan menyeluruh yang ditimbulkan.

Praktik peradilan menunjukkan bahwa persamaan pada pokoknya sering dikaitkan dengan doktrin *likelihood of confusion*, yaitu kemungkinan terjadinya kebingungan konsumen mengenai asal-usul suatu barang atau jasa. Kebingungan ini dapat berupa anggapan bahwa suatu produk berasal dari perusahaan yang sama atau memiliki hubungan ekonomi tertentu dengan pemilik merek terkenal.

Faktor-faktor yang biasanya dipertimbangkan dalam menilai persamaan pada pokoknya antara lain kesamaan visual, kesamaan bunyi, kesamaan makna, serta jenis barang atau jasa yang diperdagangkan. Selain itu, tingkat pengetahuan dan persepsi konsumen juga menjadi faktor penting dalam penilaian tersebut.

Dalam sengketa antara BMW dan BYD, penggunaan kombinasi alfanumerik “M6” menjadi titik fokus utama dalam menilai persamaan pada pokoknya. Meskipun merek utama yang digunakan berbeda, struktur penamaan produk yang serupa berpotensi menimbulkan asosiasi tertentu di kalangan konsumen, terutama bagi konsumen yang telah familiar dengan lini produk BMW M-Series.

Dalam praktik peradilan, hakim sering menggunakan pendekatan “Overall impression” atau kesan menyeluruh untuk menilai apakah suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain. Pendekatan ini menekankan pada bagaimana merek tersebut dipersepsikan oleh Konsumen rata-rata, bukan oleh ahli hukum atau produsen. Oleh karena itu, potensi kebingungan konsumen menjadi indikator utama dalam menilai adanya persamaan pada pokoknya.

Berkaitan dengan sengketa antara BMW dan BYD, penggunaan kombinasi alfanumerik “M6” perlu dilihat tidak hanya dari perbedaan unsur merek utama (BMW dan BYD), tetapi juga dari struktur penamaan produk yang telah lama melekat dan dikenal luas oleh konsumen. Struktur penamaan yang konsisten dan berulang dalam jangka waktu lama dapat membentuk identitas merek yang kuat, sehingga penggunaan struktur serupa oleh pihak lain berpotensi menimbulkan asosiasi tertentu.

2.2.3 Jangka Waktu Perlindungan Merek

Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengataaur tentang jangka waktu perlindungan merek terdaftar yaitu selama 10 tahun sejak penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Pasal 35 ayat (2) mengatakan bahwa permohonan perpanjangan diajukan secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek dalam jangka waktu enam bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar dengan dikenai biaya. Permohonan perpanjangan juga dapat diajukan dalam jangka waktu perlindungan merek tersebut selama 6 bulan dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Selanjutnya Pasal 36 dan Pasal 37 menjelaskan bahwa permohonan perpanjangan merek disetujui jika merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa dan masih diproduksi dengan melampirkan surat pernyataan. Permohonan perpanjangan akan ditolak apabila tidak memenuhi syarat dan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya.

Syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup, dengan lain perkataan tanda yang dipakai ini haruslah

sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksinya seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain.²⁹

2.2.4 Penghapusan atas Pembatalan Merek Terdaftar

Merek yang terdaftar juga dapat dibatalkan dengan suatu gugatan yang hanya diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga, gugatan pembatalan diajukan apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.³⁰

Berdasarkan Pasal 72 butir 6 dan butir 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri atau dapat dilakukan jika:

- a. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis.
- b. Bertentangan dengan ideology Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.
- c. Memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya, dan benda atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

2.2.5 Fungsi Merek

Merek memegang peranan penting dalam perdagangan, fungsi merek dibagi menjadi 3 yaitu:³¹

1. Fungsi jaminan mutu (*quality product function*) suatu merek dagang yang diberi oleh konsumen, akan membentuk kesan dalam ingatan konsumen bahwa merek dagang tersebut adalah lambang dari mutunya barang-barang.

²⁹ H.OK.Saidin,*op.cit*, hlm.348.

³⁰ Farida Hasyim, *Hukum Dagang* (Sinar Grafika, 2014). Hlm. 210

³¹ Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek* (CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2003). Hlm. 51

Konsekuensinya bahwa jaminan para konsumen barang yang dibeli akan sama kualitasnya juga mutunya.

2. Fungsi daya tarik dan promosi (*Promotion and Impression Function*) merek berfungsi sebagai pemberi daya tarik pada barang-barang dan jasa, serta sebagai reklama iklan bagi barang dan juga jasa yang ditandai dengan merek tersebut. Daya tarik suatu merek sangat penting untuk menarik perhatian pembeli, sehingga merek biasanya dibuat dengan warna-warna yang menarik dan mudah diingat konsumen. Kemasan dari produk juga merupakan media promosi langsung yang dapat dilihat oleh konsumen sendiri.
3. Fungsi tanda untuk membedakan (*distinctive function*) suatu merek memberikan identitas pada barang dan jasa yang ditandai merek dan sekaligus juga membedakan barang dan jasa yang di produksi dan diperdagangkan oleh produsen lain.

Fungsi utama merek itu adalah untuk membedakan suatu produk barang dan jasa atau pihak pembuat/penyedia. Merek mengisyaratkan asal-usul suatu produk (barang atau jasa) sekaligus pemiliknya. Hukum menyatakan merek sebagai *property* atau sesuatu yang menjadi eksklusif pihak tertentu dan melarang semua orang memanfaatkannya, kecuali atas izin pemiliknya.³²

2.3 Pengaturan Hukum tentang Merek

2.3.1 Proses Pendaftaran dan Perlindungan Hukum atas Merek

Proses pendaftaran merek di Indonesia dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan prinsip first to file. Prinsip ini berarti pihak yang pertama kali mendaftarkan merek berhak memperoleh perlindungan hukum, terlepas dari siapa yang pertama kali menggunakan merek tersebut dalam perdagangan.

Proses pendaftaran merek meliputi:

- a. Permohonan pendaftaran secara elektronik maupun manual.
- b. Pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan permohonan.

³² Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenai HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), Hak Cipta, Paten, Merek Dan Seluk-Beluknya*.

- c. Pengumuman merek selama jangka waktu tertentu agar pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan.
- d. Pemeriksaan substantif oleh DJKI untuk menilai apakah merek memenuhi syarat perlindungan.
- e. Penerbitan sertifikat merek apabila permohonan disetujui.

Perlindungan hukum atas merek diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan permohonan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa batas, sepanjang pemilik merek masih menghendainya.

2.3.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Merek

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa merek melalui dua jalur, yaitu litigasi dan non-litigasi.

1. Litigasi

Sengketa merek dapat diselesaikan melalui gugatan di Pengadilan Niaga, baik berupa gugatan pembatalan pendaftaran merek maupun gugatan pelanggaran merek. Gugatan ini dapat diajukan oleh pemilik merek terdaftar atau pihak lain yang dirugikan. Selanjutnya, putusan Pengadilan Niaga dapat diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

2. Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (APS), seperti mediasi dan konsiliasi. Jalur ini lebih menekankan pada musyawarah mufakat dan kerahasiaan proses, sehingga sering dianggap lebih efisien dibanding litigasi.

2.3.3 Ketentuan tentang Merek Terkenal dan Potensi Perselisihan

Salah satu aspek penting dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah pengaturan mengenai merek terkenal. Pasal 21 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa permohonan merek akan ditolak apabila merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi merek terkenal dari upaya pemboncengan ketenaran (free riding) yang dapat merugikan pemilik aslinya.

Permasalahan yang kerap muncul berkaitan dengan kriteria untuk menentukan apakah suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak memberikan definisi yang tegas, tetapi praktik peradilan merujuk pada beberapa indikator, seperti tingkat pengetahuan masyarakat terhadap merek, jumlah pendaftaran di berbagai negara, volume penjualan, serta intensitas promosi yang dilakukan.³³

2.3.4 Tinjauan Penyelesaian Pelanggaran Merek

2.3.4.1 Pemeriksaan Substantif

Ketentuan Pasal 23,24,25, dan 26 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang pemeriksaan substantive merek sebagai bagian dari proses permintaan pendaftaran merek. Pemeriksaan substantive untuk menangkal itikad tidak baik dari permohonan merek berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Suatu merek tidak dapat didaftarkan berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Secara normatif, pemeriksaan substantif didasarkan pada dua alasan penolakan, yaitu:³⁴

- a. Dasar penolakan absolut (*absolute ground of refusal*) menggunakan Pasal 20 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, yang menjadi dasar penolakan absolut yaitu:
 - 1) Bertentangan dengan ideology Negara, peraturan perundang undangan, agama, dan ketertiban umum.
 - 2) Sama dengan atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
 - 3) Memuat unsure yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan jasa yang dimohonkan pendaftarannya dilindungi untuk barang dan jasa yang sejenis.

³³ Luthvi Febryka Nola, "Perlindungan Merek Terkenal dalam sistem Hukum Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, vol. 17 No.1 (2020), hlm.68.

³⁴ Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang* (PT Alumni, 2009). Hlm. 134

- 4) Memuat Keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, dan khasiat dari barang yang diproduksi. Tidak memiliki daya pembeda, nama umum milik umum.
- b. Dasar penolakan relative (*relative ground of refusal*), menggunakan Pasal 21 undang-undang Merek dan Indikasi Geografis. Suatu permohonan pendaftaran merek akan ditolak jika:
 - 1) Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan;
 - 2) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - 3) Indikasi geografis terdaftar
 - 4) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.
 - 5) Menyerupai singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
 - 6) Menyerupai nama, bendera, lambang suatu Negara, lembaga nasional maupun Internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
 - 7) Diajukan oleh permohonan yang bertikad tidak baik.

Pasal 23 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang di dalamnya mengatur pemeriksaan substantive yang dilaksanakan oleh pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dalam Pasal 23 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang pemeriksaan melaporkan hasil pemeriksaan substantive, disetujui untuk didaftar atau ditolak, jika ditolak pemohon paling lama tiga puluh hari sejak penerimaannya dapat untuk menyampaikan keberatannya tersebut. Jika permohonan keberatan diterima, diumumkan dalam berita resmi merek. Hal yang paling akhir adalah pemeriksaan kembali seperti yang tertuang dalam Pasal 23 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama seratus lima puluh hari.

Ketentuan dalam pemeriksaan substantive tidak mengakomodasi ketentuan Pasal 10 bis Konvensi Paris, sehingga tidak dapat menjangkau permohonan pendaftaran merek untuk tidak sejenis yang merupakan bentuk terhadap pesaing kecurangan.

2.3.4.2 Pengajuan Keberatan ke Komisi Banding Merek

Penolakan permintaan pendaftaran oleh Direktorat Jenderal Merek dapat diajukan ke Komisi Banding Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis:

- a. Permohonan Banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis
- b. Alasan sebagaimana pada ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis bukan merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas permohonan yang ditolak.
- c. Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.

Permintaan perpanjangan merek dapat ditolak oleh Direktorat Jenderal Merek berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dengan alasan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 36 yaitu merek yang bersangkutan masih produksi dan/atau diperdagangkan.

2.3.4.3 Penghapusan Merek

Pada hakikatnya, suatu merek terdaftar berdasarkan ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dapat dihapuskan atas prakarsa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, atas permohonan merek terdaftar atau perintah pengadilan dan gugatan penghapusan dari pihak ketiga melalui pengadilan niaga. Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan gugatan penghapusan di Pengadilan Niaga dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan.

Pembatalan merek terdaftar didasarkan pada itikad baik, persamaan pada pokoknya dan merek terkenal. Ketentuan tentang itikad baik diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan merek secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, menjiplak ketenaran

merek pihak lain demi kepentingan usaha yang dapat berakibat kerugian pihak lain, menimbulkan kondisi persaingan persamaan merek yang diprbandingkan yang didasarkan pada ketentuan.

2.3.4.4 Pengajuan Gugatan Atas Pelanggaran Merek

Gugatan pelanggaran merek adalah gugatan yang didasarkan pada penggunaan merek terdaftar oleh pihak lain secara tanpa izin. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 83 dan 84 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Gugatan terhadap pelanggaran dapat dilakukan oleh setiap produsen yang berhak menggunakan indikasi georafis dan lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan yang diberi kewenanngan.

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang dan jasa yang sejenis gugatan dapat berupa Gugatan berupa ganti rugi dan Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek.

Gugatan dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.³⁵ Jika tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang dan nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

2.3.4.5 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Terbuka kemungkinan selain penyelesaian gugatan para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase penyelesaian sengketa menurut Pasal 94 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis selain penyelesaian gugatan melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa disini bisa berupa negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan sebagainya.

a. Mediasi

³⁵ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HKI yang Benar* (Pustaka Yustisia, 2010). Hlm. 114

Mediasi sebenarnya disamakan dengan konsep yang berlaku dalam *islah*. Dalam pengertian syariah dirumuskan bahwa mediasi merupakan suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan) antara dua pihak yang berlawanan. Dalam perdamaian ini terdapat 2 pihak, yang sebelumnya diantara mereka ada suatu persengketaan dan kemudian para pihak sepakat untuk melepaskan semua dan sebagian dari tuntutan, hal ini dimaksud agar persengketaan diantara mereka dapat berakhir.

b. Negoisasi

Negoisasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa antara para pihak sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain dengan cara bermusyawarah dan berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak. Hasil dari nego ini berupa penyelesaian secara kompromi, tidak mengikat secara hukum.

c. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga, pihak ketiga bersifat lebih aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan dan diajukan kepada para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi yang pelaksanaannya tergantung dari itikad baik para pihak yang bersengketa itu sendiri.

Pada dasarnya arbitrase merupakan alternative penyelesaian sengketa yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (UU Arbitrase). Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa jadi, pemilihan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa didasarkan kepada suatu perjanjian Arbitrase terjadi (*arbitration clause*) atas dibuat setelah sengketa terjadi (*submission clause*).

Apabila para pihak ingin menyelesaikan suatu sengketa mereka melalui arbitrase, maka sebelumnya para pihak harus membuat suatu kesepakatan tertulis untuk memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa. Hal ini sesuai dengan

prinsip arbitrase yang tertuang dalam UU Arbitrase, dimana arbitrase suatu penyelesaian sengketa yang didasarkan kepada suatu perjanjian arbitrase.³⁶

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari pembentukan hukum, termasuk dalam bidang perlindungan merek. Dalam konteks hukum merek, kepastian hukum dibutuhkan agar pemilik merek memperoleh perlindungan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi terhadap hak eksklusif yang dimilikinya. Kepastian hukum juga berfungsi untuk memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya tanpa takut mereknya digunakan atau ditiru oleh pihak lain secara tidak sah.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menghendaki agar hukum diterapkan secara tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif, sehingga subjek hukum dapat mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban yang melekat padanya. Dalam hukum merek, kepastian hukum tercermin melalui sistem pendaftaran merek yang menganut prinsip *first to file*, di mana hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran dan memperoleh sertifikat merek.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara normatif telah memberikan kerangka kepastian hukum melalui pengaturan mengenai prosedur pendaftaran, jangka waktu perlindungan, serta mekanisme penyelesaian sengketa merek. Namun demikian, dalam praktiknya, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh norma tertulis, tetapi juga oleh konsistensi penerapan hukum oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam memutus perkara sengketa merek.

Putusan pengadilan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena alasan formil, sebagaimana dalam sengketa antara BMW dan BYD, menunjukkan bahwa kepastian hukum prosedural dapat lebih diutamakan dibandingkan pemeriksaan substansi sengketa. Kondisi ini menimbulkan dilema antara kepastian hukum prosedural dan perlindungan hukum

³⁶ “BP Lawyers Corporate,” *Konsultan Hukum Indonesia | BP Lawyers Corporate Law Firms Di Jakarta*, t.t., diakses 2 Desember 2025, <https://bplawyers.co.id/>.

substantif terhadap pemilik merek, khususnya merek terkenal. Oleh karena itu, analisis terhadap kepastian hukum dalam putusan sengketa merek menjadi penting untuk menilai sejauh mana tujuan perlindungan merek dapat tercapai secara optimal.

Dalam sengketa merek BMW dan BYD, perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar diuji melalui proses peradilan. Meskipun BMW sebagai pemilik merek “M6” mengajukan gugatan untuk melindungi haknya, namun gugatan tersebut tidak diperiksa hingga pokok perkara karena adanya cacat formil dalam gugatan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik merek tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hak substantif, tetapi juga oleh ketetapan strategi hukum dan pemenuhan syarat prosedural dalam mengajukan gugatan.

Dengan demikian, teori perlindungan hukum menegaskan bahwa efektivitas perlindungan merek sangat bergantung pada keseimbangan antara perlindungan normatif yang diberikan oleh Undang-Undang dan penerapannya dalam praktik peradilan. Ketidakseimbangan antara keduanya berpotensi mengurangi perlindungan hukum terhadap pemilik merek, khususnya merek terkenal yang memiliki nilai ekonomi dan reputasi tinggi.

2.4 Teori Perlindungan Merek Terkenal

Perlindungan terhadap merek terkenal merupakan pengembangan dari prinsip dasar hukum merek yang bertujuan tidak hanya melindungi tanda pembeda, tetapi juga menjaga reputasi dan nilai ekonomi (*goodwill*) yang telah dibangun oleh pemilik merek dalam jangka waktu yang panjang.³⁷ Merek terkenal pada umumnya memiliki daya tarik komersial yang tinggi serta dikenal secara luas oleh masyarakat lintas batas negara, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang lebih kuat dibandingkan merek biasa.

³⁷ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, (Kencana Jakarta, 2015) hlm. 112.

Dalam doktrin hukum merek, terdapat beberapa teori utama yang melandasi perlindungan terhadap merek terkenal.³⁸ Pertama, teori reputasi (*reputation theory*) yang menekankan bahwa merek terkenal mengandung nilai reputasi yang terbentuk dari konsistensi kualitas, promosi, dan kepercayaan konsumen. Reputasi tersebut merupakan aset tidak berwujud yang harus dilindungi dari tindakan pihak lain yang berpotensi merusak atau memanfaatkannya secara tidak sah.

Kedua, teori *dilution*, yang menjelaskan bahwa penggunaan merek yang sama atau mirip dengan merek terkenal, meskipun untuk barang atau jasa yang tidak sejenis, tetap dapat mengaburkan (*blurring*) atau merusak citra (*tarnishment*) merek terkenal tersebut.³⁹ Dalam konteks ini, kerugian tidak selalu berbentuk kerugian ekonomi langsung, melainkan berkurangnya kekuatan pembeda dan eksklusivitas merek.

Ketiga, teori *unfair competition*, yang memandang penggunaan merek terkenal oleh pihak lain sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat, terutama apabila dilakukan dengan itikad tidak baik untuk memperoleh keuntungan dengan cara membonceng ketenaran merek yang sudah ada.⁴⁰ Teori ini menekankan pentingnya menjaga iklim persaingan usaha yang adil dan beretika.

Ketiga teori tersebut menunjukkan bahwa perlindungan merek terkenal tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum merek secara keseluruhan, yaitu melindungi kepentingan pemilik merek, konsumen, serta menjaga persaingan usaha yang sehat.

2.5 Persamaan pada pokoknya dalam Praktik Peradilan

Persamaan pada pokoknya merupakan salah satu aspek paling krusial dalam sengketa merek. Persamaan pada pokoknya tidak harus diartikan sebagai kesamaan secara keseluruhan, melainkan cukup adanya kesamaan dominan yang dapat menimbulkan kesan atau asosiasi tertentu dalam persepsi konsumen.

³⁸ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti (Bandung, 1997), hlm. 33.

³⁹ Lionel Bently dan Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press (Oxford, 2014), hlm. 864.

⁴⁰ Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal dari Pemboncengan Reputasi*, Alumni, (Bandung, 2008), hlm. 57.

Penilaian ini bersifat subjektif dan kontekstual, sehingga memerlukan analisis yang cermat terhadap keseluruhan unsur merek.

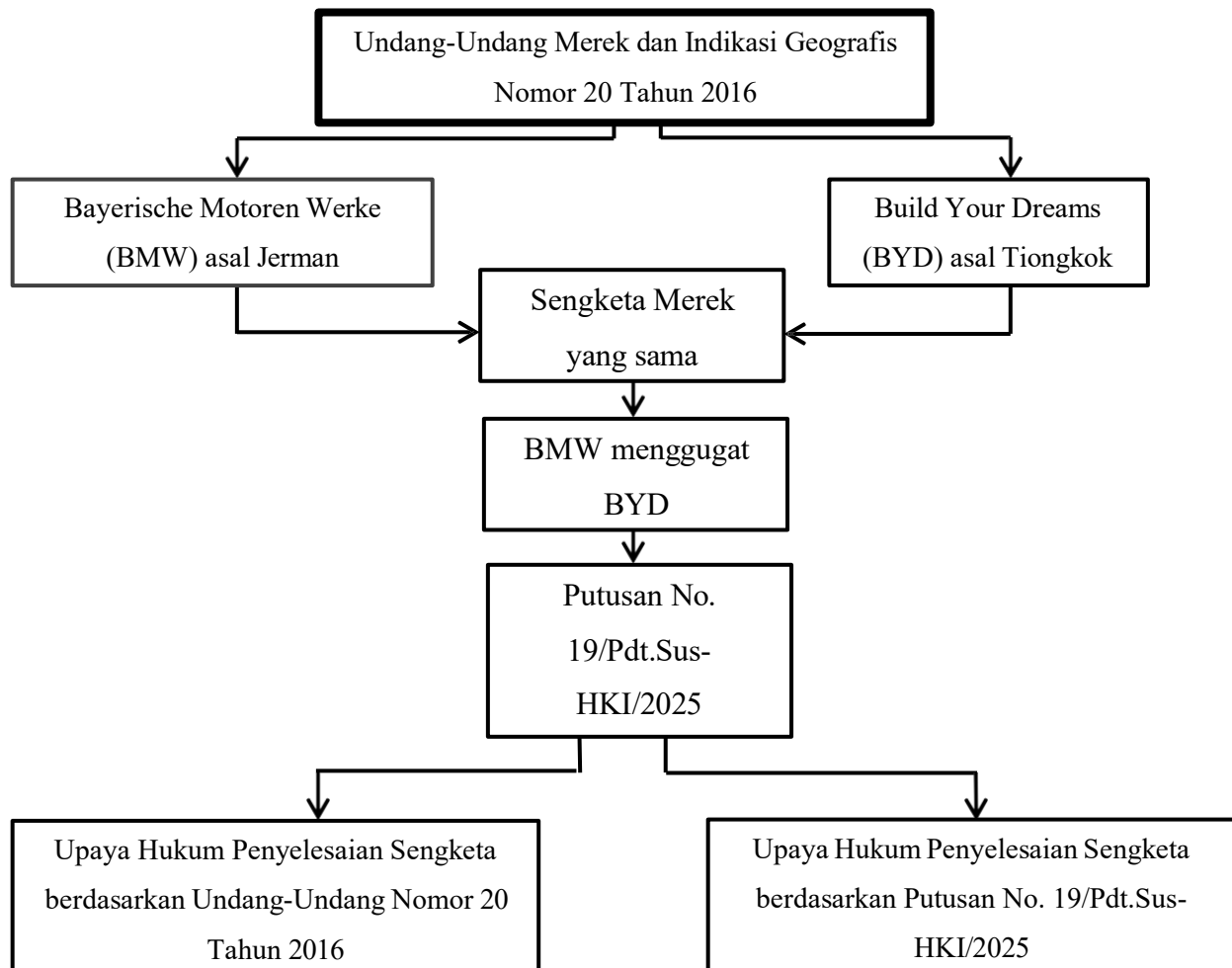
Dalam praktik peradilan di Indonesia, hakim umumnya menggunakan pendekatan *overall impression*, yaitu menilai kesan menyeluruh yang ditimbulkan oleh suatu merek ketika dilihat, didengar, atau dipersepsikan oleh konsumen rata-rata. Faktor-faktor yang diperhatikan meliputi kesamaan visual, kesamaan fonetik, kesamaan makna, serta kesamaan jenis barang atau jasa.

Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa persamaan pada pokoknya harus dinilai dari sudut pandang konsumen, bukan dari sudut pandang ahli hukum atau produsen.⁴¹ Apabila terdapat potensi kebingungan konsumen mengenai asal-usul atau hubungan ekonomi antar produk, maka persamaan pada pokoknya dapat dianggap terpenuhi.

Dalam konteks merek alfanumerik seperti “M6”, penilaian persamaan pada pokoknya menjadi lebih kompleks karena melibatkan struktur penamaan produk yang telah dikenal luas. Struktur penamaan yang konsisten dan digunakan secara berulang dalam jangka waktu lama dapat membentuk identitas merek yang kuat, sehingga penggunaan struktur serupa oleh pihak lain berpotensi menimbulkan asosiasi tertentu di benak konsumen.

⁴¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2013.

2.6 Kerangka Pikir



Keterangan:

Penelitian ini diawali dari adanya fenomena globalisasi industri otomotif dan meningkatnya persaingan usaha, yang berdampak pada semakin kompleksnya persoalan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang merek. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan merek diatur dalam **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**, yang menganut prinsip *first to file*, namun tetap memberikan perlindungan terhadap merek terkenal.

Dari pengaturan tersebut, timbul permasalahan hukum ketika terdapat dugaan persamaan pada pokoknya antara dua merek yang digunakan oleh pelaku usaha berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji dua fokus utama, yaitu:

1. **Upaya hukum penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016**, yang meliputi:
 - a. Mekanisme Keberatan dalam proses pendaftaran merek;
 - b. Gugatan Pembatalan Merek;
 - c. Gugatan pelanggaran merek di Pengadilan Niaga;
 - d. Alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi.
2. **Upaya hukum penyelesaian berdasarkan putusan pengadilan**, yaitu melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst, yang dalam amar putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Pada tahap akhir, penelitian ini menilai adanya ketegangan antara kepastian hukum prosedural (syarat formil gugatan) dengan perlindungan hukum substantif terhadap merek terkenal. Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima menyebabkan pokok perkara mengenai persamaan pada pokoknya tidak diperiksa secara mendalam, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas perlindungan merek terkenal dalam praktik.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum merupakan suatu pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan serta memahami aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang relevan guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁴² Metode penelitian bertujuan untuk memperoleh data yang tepat dan akurat. Data yang diperoleh harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang dilaksanakan berdasarkan metode, sistematika, dan kerangka pemikiran tertentu.⁴³

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Fokus utama penelitian ini adalah pada norma-norma hukum tertulis seperti teori, sejarah, perbandingan, struktur, dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan hukum suatu peraturan perundang-undangan, serta Bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.⁴⁴

Penelitian ini dipakai untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perlindungan merek dan mekanisme penyelesaian sengketa merek, khususnya yang berkaitan dengan persamaan pada pokoknya, itikad tidak baik, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik merek terdaftar. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan hukum di masyarakat, melainkan untuk mengkaji kesesuaian dan penerapan norma hukum tertulis dalam menyelesaikan sengketa merek antara BMW dan BYD berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁴² Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik), hlm. 18.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 32.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 101.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian deskriptif dalam penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) secara menyeluruh dan sistematis mengenai norma-norma hukum yang berlaku, dan tentang kondisi hukum yang terdapat ditempat atau waktu tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang terjadi di dalam masyarakat.⁴⁵

Penelitian ini menggambarkan secara sistematis dan komprehensif ketentuan hukum yang mengatur sengketa merek serta menganalisis penerapannya dalam kasus sengketa merek antara BMW dan BYD berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

3.3 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.⁴⁶

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan, terutama Putusan No. 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jakarta Pusat, serta putusan lain yang memiliki relevansi.⁴⁷

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji doktrin hukum, teori-teori perlindungan merek, serta konsep hukum kekayaan intelektual. Teori hukum seperti teori perlindungan hukum oleh Satjipto Rahardjo dan teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch akan digunakan sebagai analisis.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 50

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 1 ed. (Kencana Prenada Media Group, 2016). Hlm. 156

⁴⁷ "Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pdt.Sus HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst.," manuskrip, 2025.

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tersedia sebelumnya yang dikumpulkan dari sumber-sumber tidak langsung atau tangan kedua. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata)
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berupa buku-buku literatur, jurnal-jurnal penelitian terkait, dan artikel hukum yang berhubungan dengan penelitian.⁴⁸

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berupa KBBI, kamus hukum, ensiklopedia hukum, artikel di internet dan bahan lainnya yang terkait dengan hal yang akan diteliti.

3.5 Metode Pengumpulan Data

A. Studi Kasus

Studi kasus dilakukan dengan menganalisis secara mendalam putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Analisis dilakukan terhadap kronologi perkara, dalil para pihak, serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Melalui studi kasus ini, dapat diketahui bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik peradilan.

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2010). Hlm. 21

B. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Studi dokumen bertujuan untuk memperoleh dasar teoritis dan normatif mengenai perlindungan hukum terhadap merek serta mekanisme penyelesaian sengketa merek.

3.6 Teknis Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif dapat didefinisikan sebagai suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena berdasarkan perspektif dan pemahaman yang diperoleh dari para informan. Analisis data kualitatif pada hakikatnya merupakan proses interpretatif terhadap data yang dikumpulkan, baik melalui wawancara maupun studi literatur. Metode ini digunakan ketika data empiris yang diperoleh bersifat kualitatif, yaitu berupa kumpulan informasi dalam bentuk kata-kata atau teks.

Data dapat dikumpulkan melalui berbagai teknik, seperti observasi, wawancara, kajian dokumen, catatan lapangan, atau rekaman audio. Sebelum dianalisis, data tersebut umumnya melalui tahap pra-pemrosesan, meliputi aktivitas transkripsi, editing, atau sistematisasi. Meskipun demikian, analisis kualitatif tetap berfokus pada pemaknaan kata-kata yang kemudian disusun menjadi narasi teks yang diperluas, dan tidak mengandalkan perhitungan matematis atau statistik sebagai instrumen analitis.

3.7 Sistematika Penulisan

- a. Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.
- b. Bab II Tinjauan Pustaka, berisi landasan teori dan kerangka pikir yang mendukung penelitian.
- c. Bab III Metode Penelitian, berisi jenis penelitian, Pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan data, dan teknik analisis.

- d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi analisis terhadap permasalahan yang di teliti.
- e. Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sengketa merek antara BMW dan BYD dalam Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jakarta Pusat, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya hukum penyelesaian sengketa merek antara BMW dan BYD berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada dasarnya telah tersedia secara lengkap, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Undang-undang memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar, termasuk merek terkenal, untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga apabila terjadi penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Selain itu, tersedia pula mekanisme administratif dan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase. Namun demikian, efektivitas upaya hukum tersebut sangat bergantung pada ketepatan pemenuhan syarat formil dan strategi hukum yang digunakan oleh pemilik merek.
2. Upaya hukum penyelesaian sengketa merek berdasarkan putusan pengadilan menunjukkan bahwa aspek prosedural memiliki peran yang sangat menentukan dalam proses peradilan. Gugatan yang diajukan oleh pihak BMW dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena tidak terpenuhinya syarat formil, sehingga hakim tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Hal ini mengakibatkan substansi sengketa, khususnya terkait dugaan persamaan pada pokoknya antara merek “M6” dan “BYD M6”, tidak mendapatkan penilaian secara yuridis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat potensi pelanggaran secara substantif, ketidaksesuaian dalam aspek formal dapat menghambat tercapainya perlindungan hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha, baik nasional maupun internasional, disarankan untuk menyusun strategi perlindungan merek yang komprehensif, tidak hanya melalui pendaftaran merek, tetapi juga melalui pemantauan penggunaan merek di pasar serta pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi. Langkah preventif dan responsif ini penting untuk menjaga reputasi merek serta menghindari kerugian yang lebih besar akibat sengketa hukum yang berkepanjangan.

2. Bagi aparat penegak hukum

Khususnya hakim Pengadilan Niaga, disarankan agar dalam memeriksa sengketa merek tetap memperhatikan keseimbangan antara penerapan hukum acara secara ketat dan perlindungan hukum substantif terhadap merek terkenal. Meskipun ketentuan formil merupakan bagian penting dari kepastian hukum, namun perlindungan terhadap reputasi merek dan kepentingan konsumen juga perlu menjadi pertimbangan agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan.

3. Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

Disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pemeriksaan permohonan pendaftaran merek, khususnya yang berkaitan dengan merek terkenal dan merek alfanumerik. Pemeriksaan yang lebih cermat dan berbasis data yurisprudensi diharapkan dapat mencegah timbulnya sengketa merek di kemudian hari serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk mengkaji lebih lanjut perlindungan merek terkenal dalam konteks perkembangan teknologi dan perdagangan digital, termasuk penggunaan merek di platform daring dan lintas negara. Kajian lanjutan tersebut diharapkan dapat menadi ilmu dan memberikan rekomendasi yang lebih adaptif terhadap dinamika globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainudin, (2013), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafik.
- Bently, Lionel, Bred Sherman, (2014), *Intellectual Property Law*, New York: Oxford University Press.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,. *Pedoman Pemeriksaan Substantif Merek*. DJKI Kemenkumham, 2023.
- Djumhana, Muhammad dan R. djubaedillah. *Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Faisal, Santiago. *Pengantar Hukum Bisnis*. Mitra Wacana Medis, 2012.
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata. (1997). *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H.M.N. Purwo Sujipto, (2010) *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia* Djambatan.
- Hidayah, Khoirul. (2017) *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Malang: Setera Press.
- Hasyim, Farida. *Hukum Dagang*. Sinar Grafika, 2014.
- Iswi, Hariyani. *Prosedur Mengurus HKI yang Benar*. Pustaka Yustisia, 2010
- Jened, Rahmi.(2015) *Hukum Merek*, Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 1 ed. Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, 2019.
- Maulana, Insan Budi, (2008), *Perlindungan Merek Terkenal dari Pemboncengan Reputasi*, Bandung: Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Persatuan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

- Muhammad, Abdulkadir. (1994). *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Oxford University Press, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu hukum*. PT Citra Aditya Bakti, 2014. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10270>.
- Rahmadi, Takdir, (2017), *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Riswandi, Budi Agus. *Hukum Kekayaan Intelektual*. UII Press, 2020.
- Rizaldi, Julius. *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*. PT Alumni, 2009.
- Sanusi, Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis*. PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Santiago, Faisal. *Pengantar Hukum Bisnis*. PT Mitra Wacana Medis, 2012.
- Santoso, Budi. *Prinsip First to File dalam sistem Hukum Merek Indonesia*, vol. 8, no. 2, 2019, hlm. 231.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, 2006.
- Sri Soemantri. *Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Rajawali Pers, 2020.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. *KItab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT. Balai Pustaka, 1986.
- Susanti Adi Nugroho. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Suyud Margono dan Longginus Hadi. *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*. CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2003.
- Usman, Rachmadi, (2012), *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Jurnal

- Hartono, Rudi. "Perlindungan Merek Terkenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016: Analisis dan Tantangan". *Jurnal IUS*, 12, no. 2 (2024): 45-60.

- Narwadan, Ahmad. “Perlindungan Preventif terhadap Merek Terkenal dalam Perspektif Hukum Indonesia.” *Jurnal IUS* 10, no. 1 (2022).
- Nola. Luthvi Febryka. 2020, “ Perlindungan Merek Terkenal dalam sistem Hukum Indonesia”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 1.
- Purnamasari, Intan. “Perlindungan Preventif terhadap Merek Terkenal dalam Perspektif Hukum Indonesia.” *Jurnal IUS* 10, no. 1 (2022): 56–70.
- Santoso, Budi dan Rina Sari. “Kajian Kasus Sengketa Merek di Industri Otomotif: Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual”. *Jurnal Hukum Bisnis*, 15, no. 1 (2024): 23-40.
- Sartika, Dewi. “Sengketa Merek Terkenal: Kajian Kasus BMW vs BYD di Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53, no. 1 (2023): 78-92.
- Suryani, Lilis. “Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Merek di Pengadilan Niaga Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016”. *Jurnal Dinamika Hukum*, 24, no. 2 (2024): 112-126
- Wahyuni, Sri. “Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal dalam Sistem Hukum Merek Indonesia”. *Jurnal IUS*, 11, no. 3 (2023): 78-95.
- Widodo, Bambang. “Indikasi Geografis dan Merek dalam Pperspektif Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia”. *Jurnal Hukum Bisnis*, 16, no. 2 (2024): 67-82.
- Zainuddin, Ahmad. “Analisis Yuridis Sengketa Merek dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52, no. 2 (2022): 145-162.

Website/Internet

Konsultan Hukum Indonesia | BP Lawyers Corporate Law Firms Di Jakarta. “BP Lawyers Corporate.” t.t. Diakses 2 Desember 2025. <https://bplawyers.co.id/>.

Perundang-undangan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. 2016

WIPO Publication. *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use*. Switzerland, 2008.