

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi dan kemajuan teknologi telah meresap ke seluruh sektor kehidupan masyarakat, mulai dari aspek sosial hingga ekonomi dan budaya, sehingga membawa pengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat itu sendiri. Kondisi ini mendorong perekonomian berbagai negara untuk semakin bertumpu pada kegiatan bisnis dan perdagangan yang menghasilkan produk berbasis hasil cipta intelektual manusia, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Merek merupakan salah satu hasil karya intelektual manusia yang memiliki keterkaitan kuat dengan aktivitas bisnis serta kegiatan perdagangan.¹

Merek memiliki peran fundamental dalam membangun citra dan identitas suatu perusahaan. Lebih dari sekadar simbol visual berupa nama, logo, atau desain, merek mencerminkan nilai, reputasi, dan kualitas yang diusung oleh pelaku usaha, sehingga dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, merek berfungsi sebagai pembeda utama yang menegaskan keunikan produk atau jasa. Reputasi yang terjaga menjadikan merek tidak hanya sebagai jaminan kualitas, tetapi juga sebagai aset strategis yang mampu

¹ Indah Sari, "Urgensi Dan Fungsi Merek Dalam Dunia Bisnis Demi Terjaminnya Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)", *Jurnal Ilmiah M-Progress*, Vol.15, No.1, Januari 2025, hlm. 24.

meningkatkan daya saing dan menopang keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.²

Kekuatan strategis merek dapat dilihat secara nyata pada merek global seperti Nike dan Apple, yang tidak hanya berfungsi sebagai identitas visual perusahaan, tetapi juga menjadi simbol kualitas, inovasi, dan gaya hidup. Kekuatan merek tersebut menjadikannya aset strategis yang mampu membangun loyalitas konsumen, memperbesar pangsa pasar, serta menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di tengah persaingan global, namun justru karena nilai strategis dan reputasi yang tinggi itu, merek-merek besar maupun merek yang sedang berkembang sering kali menjadi objek sengketa hukum, baik berupa peniruan, pembajakan, maupun pendaftaran dengan itikad buruk oleh pihak lain. Fenomena tersebut membuktikan bahwa tingginya nilai suatu merek berbanding lurus dengan meningkatnya risiko konflik hukum, sehingga perlindungan hukum yang efektif menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat ditawar.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut prinsip *first to file* dalam pemberian hak eksklusif sebagaimana termaktub dalam Pasal 3, yaitu hak eksklusif atas merek diperoleh hanya setelah merek tersebut terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya akan disebut sebagai DJKI), bukan semata-mata dinilai dari peredarannya di pasar. Kendati demikian, undang-

² Yudi Siyamto, *et.al*, *Manajemen Strategi Merek: Konsep, Proses, dan Ekuitas Dalam Branding Global*, CV. Rey Media Grafika, Batam, 2023, hlm. 4-5.

undang tersebut tidak berlaku secara absolut karena terdapat pengecualian pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c yang memberikan perlindungan terhadap merek terkenal milik pihak lain, baik untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun tidak sejenis, meskipun merek tersebut belum terdaftar di DJKI. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Merek tidak semata-mata berpijak pada prinsip *first to file*, tetapi juga membuka ruang perlindungan bagi merek tidak terdaftar yang dirugikan, sehingga memunculkan relevansi prinsip *first to use* dalam sistem hukum merek Indonesia.³

Prinsip *first to use* yang diterapkan negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia mengedepankan perlindungan bagi inovator dari klaim kepemilikan yang tidak sah oleh pihak lain. Prinsip ini memberikan jaminan bahwa waktu, tenaga, dan sumber daya yang diinvestasikan untuk menciptakan produk atau layanan yang unik tetap diakui secara sah sekaligus berperan dalam membangun dan mempertahankan reputasi. Reputasi tersebut menjadi elemen krusial dalam dunia bisnis, karena pihak pertama yang memperkenalkan sesuatu ke publik cenderung mendapatkan kepercayaan konsumen yang lebih tinggi berkat orisinalitas inovasinya. Prinsip *first to use* pada akhirnya tidak hanya melindungi hak-hak inovator, tetapi juga menciptakan ekosistem bisnis yang lebih transparan,

³ Farah Zhafirah Putri Lubis, R. Rahaditya, "Implementasi Prinsip First To Use Pada Pembatalan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 5, Mei 2023, hlm. 3222.

berintegritas, dan mendorong persaingan yang sehat serta adil, sehingga menjadi cerminan kejujuran dalam berbisnis.

Merek yang didaftarkan oleh pihak beritikad buruk haruslah ditolak sebagaimana merujuk Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Prinsip *first to use* dapat dijadikan acuan dalam menelaah ada tidaknya itikad buruk, terutama ketika pemohon berusaha mendaftarkan merek yang sebenarnya telah lebih dahulu dipakai serta dikenal di pasar oleh pihak lain. Apabila pengadilan membuktikan bahwa merek terdaftar memiliki kesamaan dengan merek yang sudah digunakan sebelumnya, terdapat dasar hukum yang kuat untuk membatalkan pendaftaran tersebut, sehingga prinsip *first to use* tidak dapat diabaikan khususnya ketika pihak pertama mampu membuktikan penggunaan mereknya secara lebih awal.

Praktik pendaftaran merek di Indonesia masih kerap dijumpai adanya merek yang telah terdaftar di DJKI namun memiliki kemiripan pada unsur pokok ataupun secara menyeluruh dengan merek-merek lain. Situasi tersebut berdampak negatif terhadap pihak yang telah lebih dahulu menggunakan merek dan berpotensi menyesatkan konsumen. Kasus yang sering muncul adalah peniruan merek terkenal oleh pihak yang lebih cepat mengajukan pendaftaran (*first to file*), sementara pemilik asli belum melakukan pendaftaran, sehingga prinsip *first to use* tetap memiliki relevansi penting untuk memastikan perlindungan yang adil bagi pemilik merek yang sesungguhnya.⁴

⁴ *Ibid.*, h. 3219-3220.

Indonesia menerapkan prinsip *first to file*, yakni kewenangan atas merek diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran di DJKI. Sistem tersebut memberikan celah bagi pihak yang tidak memiliki hak untuk mendahului pendaftaran atas merek yang sebenarnya telah memiliki reputasi dan digunakan lebih awal oleh pemilik asli. Berbeda dengan sistem *first to use* yang memberikan perlindungan berdasarkan penggunaan pertama dalam perdagangan, sistem *first to file* lebih mengutamakan kecepatan administratif daripada penggunaan nyata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip *first to file* rentan dimanfaatkan untuk melakukan penyerobotan merek, karena pendaftar dapat memanfaatkan celah hukum dengan mengamankan pendaftaran lebih cepat atas merek yang sesungguhnya telah digunakan lebih dahulu oleh pihak lain.

Fenomena ini banyak terjadi di negara penganut *first to file* termasuk Indonesia, salah satu contohnya adalah sengketa merek dagang CARVE untuk kelas 9 pada perkara nomor 85/Pdt.Sus-Merek/2024/PN Niaga.Jkt.Pst. White Room International PTY. LTD., perusahaan asal Australia, telah memasarkan merek CARVE di negara asalnya dan berbagai negara lain di dunia, namun ketika hendak mendaftarkan merek tersebut di Indonesia, ternyata merek dengan nama identik serta kelas yang sama telah lebih dahulu terdaftar atas nama PT. Carve yang berkedudukan di Bali, Indonesia. Permasalahan hukum semakin kompleks mengingat Australia menganut prinsip *first to use*, sementara sengketa ini diselesaikan dalam sistem hukum Indonesia yang berprinsip *first to file*. Majelis Hakim pada akhirnya menolak

seluruh gugatan setelah menyatakan unsur merek terkenal tidak terbukti, tanpa menguji secara mandiri dalil itikad tidak baik maupun implikasi *License Agreement* yang ada, sehingga menimbulkan persoalan yuridis dalam konstruksi pertimbangannya.

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-Merek/2024/PN Niaga.Jkt.Pst. yang melibatkan benturan prinsip *first to file* dan *first to use*. Kajian ini sekaligus menganalisis kerangka perlindungan hukum yang tersedia bagi pemilik merek dari negara penganut *first to use* dalam sistem hukum merek Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam pembaruan hukum merek di Indonesia agar lebih adaptif terhadap dinamika perdagangan global, sehingga dapat menjawab tantangan sengketa merek lintas negara sekaligus memperkuat kepastian hukum bagi pelaku usaha. Atas dasar permasalahan tersebut, Penulis mengkaji secara komprehensif persoalan ini dalam penelitian skripsi dengan judul: "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK YANG DIDAFTARKAN MENGGUNAKAN PRINSIP *FIRST TO USE* DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 85/PDT.SUS-MEREK/2024/PN NIAGA.JKT.PST)**".

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari pemaparan latar belakang di atas, Penulis menetapkan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus

sengketa antara prinsip *First to Use* dan *First to File* pada Perkara Nomor 85/Pdt.Sus-Merek/2024/PN Niaga.Jkt.Pst.?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik merek yang telah terdaftar dengan menggunakan prinsip *First to Use* di negara Indonesia yang pendaftaran mereknya menggunakan prinsip *First to File*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam memutus sengketa antara prinsip *First to Use* dan *First to File* dalam Perkara Nomor 85/Pdt.Sus-Merek/2024/PN Niaga.Jkt.Pst.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek yang telah terdaftar dengan menggunakan prinsip *First to Use* di negara Indonesia yang pendaftaran mereknya menggunakan prinsip *First to File*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang Hukum Keperdataan, dengan mengkaji secara mendalam wujud perlindungan yuridis bagi pemilik merek ternama dari negara berprinsip *first to use* di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan pemikiran bagi para pembaca yang ingin memperdalam pemahaman mengenai konsep dan implementasi perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terkenal dari negara berprinsip *first to use* di Indonesia.
- 2) Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	a. Nama Peneliti b. Tahun Penelitian c. Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.	a. Jose Rizal b. 2020 c. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 160K/Pdt/Sus-HKI/2019 Mengenai Sengketa Merek Antara Merek Novec Dengan Merek Novec1230 ⁵	1. Apa yang Menjadi Landasan Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Kasasi atas Gugatan Kepada Pemegang Hak Merek Barang Palsu Didasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-Hki/2019? 2. Bagaimana Bentuk Upaya Penyelesaian Yuridis bagi	Kajian ini memusatkan pembahasan pada landasan pertimbangan hakim pada tingkat kasasi yang menerima permohonan kasasi dari Tergugat dimana pada tingkat pertama Majelis Hakim menerima gugatan Penggugat dan menetapkan bahwa merek Penggugat termasuk dalam

⁵ Jose Rizal, “Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 160k/Pdt/Sus-Hki/2019 Mengenai Sengketa Merek Antara Merek Novec Dengan Merek Novec1230”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020.

		Pemegang Hak Merek dalam Menghadapi Peredaran Barang Palsu Didasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2019?	kategori merek ternama dan adanya itikad tidak baik Tergugat dengan meniru merek Penggugat. Kajian ini turut mengulas upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penggugat untuk memperjuangkan keadilan terhadap merek miliknya
2.	a. Angga Panggih Pangestu b. 2022 c. Pelaksanaan Prinsip <i>First To File</i> Dalam Perlindungan Merek Asing Yoshimura Di Indonesia ⁶	1. Bagaimana Implementasi Prinsip <i>First to File</i> pada Pendaftaran Merek Asing Yoshimura di Indonesia? 2. Bagaimana Implementasi Prinsip <i>First to File</i> pada Penuntasan Perselisihan Merek Asing Yoshimura di Indonesia?	Penelitian ini terfokus pada dua hal, diantaranya terhadap penerapan <i>first to file</i> dalam pendaftaran merek dan implementasinya pada perselisihan merek asing. Hasil kajian ini adalah terkait kelemahan dan kelebihan <i>first to file</i> dalam pendaftaran merek, serta mengkaji apakah suatu merek asing dapat langsung dianggap merek ternama sesuai dengan kriteria yang berlaku.
3.	a. Neisa Ines Tritanaya b. 2022 c. Perbandingan Perlindungan Hukum Merek	1. Bagaimana Perbandingan di antara Prinsip <i>First to File</i> dalam Regulasi Merek	Penelitian ini memiliki fokus pada perlindungan hukum yang diberikan Indonesia melalui

⁶ Angga Panggih Pangestu, "Pelaksanaan Prinsip First To File Dalam Perlindungan Merek Asing Yoshimura Di Indonesia", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Mataram, Mataram, 2022.

	Antara Prinsip <i>First To File</i> Hukum Indonesia Dengan Prinsip <i>First To Use</i> Pada Hukum Australia ⁷	Indonesia dengan Prinsip <i>First to Use</i> dalam Regulasi Merek Australia? 2. Apa Kelebihan Dan Kelemahan Prinsip <i>First to File</i> Indonesia dan prinsip <i>First to Use</i> Australia?	prinsip <i>first to file</i> nya dan perlindungan hukum yang diberikan Australia melalui prinsip <i>first to use</i> nya. Pembahasan penelitian ini seputar perbandingan terkait apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan dari penerapan masing-masing prinsip pendaftaran merek.
--	--	--	---

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian
(Sumber: diolah sendiri)

Penelitian pertama difokuskan pada sengketa yang diperiksa di tingkat Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, khususnya mengenai pertimbangan hakim yang menilai merek Hugo Boss sebagai merek ternama yang memiliki kesamaan pada unsur pokoknya dengan merek sejenis asal Indonesia. Penelitian tersebut menyoroti indikasi pemboncengan keterkenalan (*free riding*) serta inkonsistensi putusan antara tingkat pertama dan tingkat kasasi, dengan catatan bahwa Hugo Boss berasal dari Jerman yang sama-sama menganut prinsip *first to file*, sehingga konteks sengketanya tidak melibatkan benturan antara prinsip *first to file* dan *first to use*. Penelitian Penulis justru mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-Merek/2024/PN Niaga.Jkt.Pst. yang secara spesifik melibatkan benturan antara sistem *first to file* Indonesia dan sistem *first to*

⁷ Neisa Ines Tritanaya, “Perbandingan Perlindungan Hukum Merek Antara Prinsip First To File Hukum Indonesia Dengan Prinsip First To Use Pada Hukum Australia”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, 2022.

use Australia sebagai negara asal pemilik merek, sekaligus menganalisis kerangka perlindungan hukum yang tersedia bagi pemilik merek dari negara penganut *first to use* dalam sistem hukum merek Indonesia.

Penelitian kedua memiliki fokus yang berbeda dari penelitian Penulis. Penelitian tersebut hanya membahas penerapan *first to file* pada pendaftaran merek di Indonesia beserta kelebihan dan kelemahannya, serta kriteria penentuan suatu merek sebagai merek terkenal. Penelitian Penulis tidak hanya menjelaskan prinsip *first to file* yang dianut Indonesia, tetapi juga memperluas analisis pada sifat prinsip tersebut yang tidak bersifat absolut, mengkaji secara mendalam konstruksi pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-Merek/2024/PN Niaga.Jkt.Pst., serta relevansinya dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek dari negara penganut *first to use* yang bersengketa di Indonesia, sehingga cakupan analisisnya jauh lebih luas dan spesifik.

Penelitian ketiga menggunakan pendekatan komparatif yang membandingkan perlindungan hukum yang diberikan oleh masing-masing prinsip, termasuk kelebihan dan kelemahan penerapannya, serta turut membahas Australia sebagai negara penganut *first to use*. Penelitian Penulis memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu menganalisis konstruksi pertimbangan hakim dalam putusan konkret serta menilai sejauh mana Indonesia sebagai negara penganut *first to file* mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap merek yang berasal dari dan memiliki kedudukan hukum di negara penganut *first to use*. Perbedaan pendekatan

inilah yang menentukan kebaruan penelitian Penulis dibandingkan ketiga penelitian terdahulu tersebut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada dua hal yang menjadi satu kesatuan analisis. Pertama, penelitian ini mengkaji secara kritis konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-Merek/2024/PN Niaga.Jkt.Pst. sebagai perkara konkret yang melibatkan benturan antara prinsip *first to file* dan *first to use*, termasuk menilai kesinambungan antara pertimbangan dan amar putusan serta hierarki peraturan perundang-undangan yang digunakan. Kedua, penelitian ini menganalisis kerangka perlindungan hukum yang tersedia bagi pemilik merek dari negara penganut *first to use* dalam sistem hukum merek Indonesia, dengan mempertimbangkan harmonisasi antara regulasi nasional dan kewajiban internasional Indonesia berdasarkan Konvensi Paris dan *TRIPs Agreement*. Kombinasi antara analisis putusan dan kerangka perlindungan hukum inilah yang membedakan penelitian ini secara substansial dari penelitian-penelitian sebelumnya.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Teori Perlindungan Hukum

1.6.1.1 Konsep Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum hakikatnya ialah suatu bentuk upaya yang disediakan oleh hukum guna menjaga serta melindungi hak dan kepentingan para subjek hukum terhadap objek yang dilindungi, termasuk hak atas merek. Perlindungan

hukum mencerminkan fungsi hukum sebagai instrumen dalam mewujudkan keteraturan, keadilan, serta keseimbangan pada masyarakat. Hak merek mendapat perlindungan hukum yang bertujuan menjamin kepastian dan rasa aman bagi pemilik merek dalam kegiatan perdagangan, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa atas penggunaan merek oleh pihak yang tidak memiliki hak.

Perlindungan hukum secara teoritis dibedakan menjadi dua bentuk, yakni perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran melalui upaya pencegahan agar tidak timbul sengketa, misalnya dengan mewajibkan pendaftaran merek sebagai syarat memperoleh perlindungan hukum berdasarkan sistem konstitutif. Perlindungan represif diberikan setelah pelanggaran terjadi melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik secara perdata maupun pidana, serta melalui lembaga peradilan atau instansi administratif yang berwenang.⁸

Roscoe Pound, sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial sekaligus alat rekayasa sosial (*social engineering*) yang bertujuan menata hubungan antar individu

⁸ Ni Made Trisna Dewi, "Perlindungan Hukum Hak Merek dalam Persaingan Pasar Bebas di Indonesia", *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4, No.2, Agustus 2021, hlm. 400.

agar tercipta keadilan dan ketertiban. Inti pemikiran Pound terletak pada konsep kepentingan, di mana hukum harus mampu mengakui, menyeimbangkan, dan melindungi berbagai kepentingan dalam masyarakat melalui aturan dan proses peradilan yang adil serta berwibawa. Pandangan tersebut, apabila dikaitkan dengan hak merek, menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berperan sebagai perlindungan formal bagi pemilik merek, tetapi juga sebagai mekanisme guna memelihara keselarasan kepentingan antara pelaku usaha dan masyarakat dalam persaingan pasar bebas.⁹

1.6.1.2 Perlindungan Hukum Merek

Pengaturan mengenai perlindungan merek di Indonesia didasarkan atas pemahaman bahwa kewenangan atas merek ialah hak istimewa yang dianugerahkan negara kepada pemegang merek terdaftar, dengan masa berlaku yang dibatasi pada periode tertentu. Perlindungan ini ditujukan untuk menjamin kepastian hukum serta hak monopoli bagi pemilik merek agar terhindar dari penyalahgunaan mereknya oleh pihak ketiga. Perlindungan hukum tersebut mencakup dua bentuk, yakni preventif dan represif. Perlindungan preventif tercermin dalam mekanisme pendaftaran merek pada DJKI sebagai dasar perolehan hak atas merek. Perlindungan represif diberikan ketika terjadi

⁹ *Ibid.*

pelanggaran, yang dapat ditempuh melalui upaya hukum perdata seperti tuntutan ganti rugi dan penghentian penggunaan merek, ataupun melalui penegakan hukum pidana terhadap pihak yang melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.¹⁰

Pengaturan mengenai merek turut menegaskan pentingnya prinsip itikad baik dalam pendaftaran. Perlindungan hanya diberikan kepada pemohon yang bertindak jujur, sementara permohonan yang diajukan dengan tujuan meniru atau membonceng reputasi merek pihak lain dapat dibatalkan. Indonesia juga memperkuat sistem perlindungan mereknya melalui keikutsertaan dalam *Paris Convention* serta *TRIPs Agreement*, yang mengharuskan negara anggota memberikan jaminan perlindungan bagi merek ternama serta memastikan kepastian hukum bagi pemiliknya. Pengaturan merek di Indonesia dengan demikian tidak semata-mata bertumpu pada asas *first to file* sebagai dasar perolehan hak, tetapi juga menjamin perlindungan bagi pemilik merek yang *legitimate* (sah) dan beritikad baik, baik dalam lingkup nasional maupun dalam kerangka hukum internasional.

¹⁰ Selvi Nurma Fitriani, Dyah Ochtorina Susanti, dan A'an Efendi, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Yang Sesuai Dengan Karakteristik Hak Merek", *Jurnal Rechtsens*, Vol. 11, No. 2, Desember 2022, hlm. 244-245.

1.6.2 Tinjauan Umum Merek

1.6.2.1 Pengertian dan Fungsi Merek

Merek secara umum merupakan penanda yang ditempatkan pada kemasan produk yang diperdagangkan, yang dapat berbentuk visual maupun verbal, seperti gambar, huruf, kata, angka, warna, maupun gabungan dari berbagai elemen tersebut. Istilah merek berasal dari kata *to burn* yang berarti membakar, di mana masyarakat Viking menandai hewan ternaknya dengan cap bakar sebagai penunjuk kepemilikan. Seiring perkembangan waktu, pengertian merek mengalami perluasan makna.

American Marketing Association (AMA) mendefinisikan merek sebagai berbagai bentuk identitas seperti nama, istilah, tanda, simbol, desain, maupun gabungannya, yang berfungsi mengenali produk atau jasa yang ditawarkan oleh perorangan maupun kelompok penjual, sekaligus menjadi pembeda dari produk atau jasa milik pesaing.¹¹ Definisi tersebut menekankan dua fungsi utama merek, yakni sebagai pengenal produk atau jasa dan sebagai pembeda dari kompetitor. Kedua fungsi ini menunjukkan bahwa merek bukan sekadar nama atau simbol,

¹¹ Putri Anggreni dan I Wayan Gita Arsana, *Preferensi Konsumen Terhadap Merek Smartphone Berdasarkan Sistem Operasi (Studi Perbandingan Smartphone Menggunakan iPhone S/IOS dengan Android OS)*, JUIMA: Jurnal Ilmu Manajemen, 2022, hlm. 115, dikutip dari *Manajemen Pemasaran (Jilid 1 ed.)*, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm. 2.

melainkan instrumen strategis yang membangun identitas dan posisi suatu produk atau jasa di pasar.

Pengakuan terhadap merek pada mulanya hanya terbatas pada barang. Pengakuan terhadap merek jasa kemudian baru muncul setelah dilakukan perubahan terhadap Konvensi Paris dalam Konferensi Lisabon tahun 1958. Pendaftaran merek jasa di Inggris mulai dimungkinkan serta diberikan kedudukan hukum setara dengan merek barang sejak diberlakukannya regulasi baru pada Oktober 1986, yang merupakan buah dari pembaruan terhadap Undang-Undang *Trade Marks* 1938 sebagaimana telah diperbarui pada tahun 1984. Indonesia sendiri baru memuat pengaturan terkait merek jasa secara resmi pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.¹²

Hukum modern telah memformulasikan pengertian merek melalui berbagai aturan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengartikan merek sebagai suatu tanda yang dapat disajikan secara grafis, meliputi gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, komposisi warna, wujud dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, maupun perpaduan dari dua atau lebih elemen tersebut, guna membedakan produk dan/atau jasa yang dihasilkan oleh perseorangan atau badan hukum dalam

¹² Muhammad Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, dan Bagus Firman Wibowo, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Deliserdang, 2023, hlm. 62.

aktivitas perdagangan. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa cakupan merek kini semakin meluas, mencakup tidak hanya tanda visual, tetapi juga elemen suara dan hologram. Perluasan ini mencerminkan perkembangan teknologi serta perlunya perlindungan hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.¹³

Definisi merek yang berlaku saat ini secara umum memiliki banyak kesamaan di antara negara-negara anggota Uni Paris karena merujuk pada ketentuan dalam *Paris Convention*. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) selaku lembaga internasional di bidang Kekayaan Intelektual menjelaskan bahwa merek dagang merupakan penanda pembeda yang mengidentifikasi produk atau jasa tertentu sebagai hasil produksi perseorangan maupun perusahaan tertentu. Konsep ini berakar dari era kuno ketika para pengrajin memberi penanda atau simbol pada karya mereka, lalu seiring waktu berkembang menjadi sistem pendaftaran dan perlindungan merek seperti yang dikenal dewasa ini. Sistem ini memudahkan konsumen dalam mengenali dan memilih produk atau jasa berdasarkan karakteristik serta mutunya yang tercermin dari keunikan merek dagang, sesuai dengan kebutuhan mereka.¹⁴

¹³ Yusuf Gunawan, *Hukum Merek*, Gemilang Press Indonesia, Jakarta, 2025, hlm. 23.

¹⁴ M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, dan Bagus Firman Wibowo, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Deliserdang, 2023, hlm. 62–63, dikutip dari WIPO, “Trademarks”, <http://www.wipo.int/trademarks/en/trademarks.html>, diakses 16 April 2022.

TRIPs Agreement turut menegaskan pengaturan mengenai merek dalam lingkup regulasi internasional. *Article 15* ayat (1) menyatakan bahwa segala bentuk tanda maupun perpaduannya yang dapat membedakan produk atau jasa suatu pihak dari pihak lainnya dapat dikualifikasikan sebagai merek, yang dapat berbentuk kata, nama orang, abjad, numerik, elemen gambar, maupun perpaduan warna. Negara anggota dapat mensyaratkan agar karakter pembeda terlebih dahulu terbentuk melalui penggunaan sebelum pendaftaran dilakukan, apabila suatu tanda belum memiliki daya pembeda yang cukup jelas. Negara anggota juga berwenang menentukan bahwa tanda tersebut harus memiliki bentuk yang dapat dikenali secara visual sebagai salah satu syarat pendaftaran merek.

Sejumlah ahli turut mengemukakan pandangannya mengenai definisi merek. Merek tidak hanya menjadi penanda pembeda, tetapi juga memuat nilai psikologis dan emosional yang memengaruhi keputusan serta loyalitas konsumen.¹⁵ Merek juga dapat dipandang dari sisi fungsional dan simbolik, di mana selain sebagai alat pembeda, merek merepresentasikan citra perusahaan yang terbentuk melalui pengalaman dan kualitas layanan.¹⁶

¹⁵ Yusuf Gunawan, *Op.Cit.*, h. 24 dikutip dari Muhamad Iqbal, *Merek Adalah: Pengertian Menurut Para Ahli, Bagian, Fungsi, Jenis dan Manfaatnya*, 2022, <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-merek-adalah/>

¹⁶ *Ibid*, dikutip dari Rosyda, *Pengertian Merek: Sejarah, Fungsi, dan Jenis-jenisnya*, 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-merek/>

Merek disebut pula sebagai simbol komersial yang memiliki nilai hukum dan ekonomi, yang dalam perkembangannya dapat meliputi elemen visual, suara, warna, hingga aroma tertentu seiring dinamika bisnis dan teknologi modern.¹⁷ Meskipun para ahli memberikan definisi yang beragam, seluruh pandangan tersebut pada dasarnya menegaskan bahwa merek adalah identitas yang berfungsi membedakan produk atau jasa sekaligus membangun nilai, reputasi, dan kepercayaan konsumen.¹⁸

Hak atas merek memegang peranan yang signifikan dalam dunia usaha karena menjadi sarana perlindungan terhadap berbagai kegiatan bisnis. Hak ini memberikan jaminan bagi pelaku usaha untuk mempertahankan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dimilikinya, sehingga produk berupa barang maupun jasa dapat terhindar dari tindakan penjiplakan atau penyalahgunaan oleh pihak lain. Tanpa adanya perlindungan hak merek, pelaku usaha akan rentan kehilangan keunggulan kompetitif yang telah dibangun melalui reputasi dan kualitas produk atau jasanya.

Merek secara umum digunakan untuk membedakan suatu usaha dari para pesaingnya. Merek memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membedakan kegiatan perdagangan satu

¹⁷ *Ibid*, dikutip dari Mebiso, *Pengertian Merek: Sejarah, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya*, 2022, <https://mebiso.com/wiki/definisi-apa-itu-arti-pengertian-merek-adalah-menurut-para-ahli/>

¹⁸ *Ibid*, h. 25.

perusahaan dengan perusahaan lainnya, menjadi identitas yang memungkinkan masyarakat mengenali perusahaan hanya melalui penyebutan nama dagangnya, mencerminkan reputasi perusahaan, serta menjadi sumber informasi bagi konsumen mengenai aktivitas usaha perusahaan tersebut. Fungsi paling mendasar adalah peran merek sebagai pembeda produk atau jasa, sedangkan fungsi lainnya merupakan pengembangan dari fungsi pokok tersebut.¹⁹

Urgensi perlindungan merek dalam dunia bisnis tidak dapat diabaikan. Merek berperan melindungi identitas bisnis, di mana perusahaan membangun citra, kepercayaan, serta komunikasi yang kuat dengan konsumennya, sehingga jati diri tersebut senantiasa terjaga keasliannya serta tidak dimanfaatkan oleh pihak lain. Perlindungan merek juga berperan mencegah praktik persaingan tidak sehat, sebab tanpa perlindungan yang memadai, kompetitor berpeluang mengimitasi atau memanfaatkan ketenaran merek lain yang pada akhirnya dapat merusak pasar. Merek yang sudah dikenal secara luas juga memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai aset yang dapat diperjualbelikan atau dijadikan jaminan pembiayaan, sekaligus

¹⁹ Indah Sari, *Op.Cit.*, h. 29, dikutip dari Sudaryat, *Kekayaan Intelektual: Teori, Pengaturan dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung, Nuansa Cendekia, 2024.

melindungi konsumen agar terhindar dari produk palsu atau layanan tidak sah yang dapat merugikan.²⁰

1.6.2.2 Prinsip Pendaftaran Merek: *First to File*

Asas *first to file* mengandung makna bahwa kewenangan atas merek diperoleh oleh pihak yang terlebih dahulu mendaftarkannya, sehingga perlindungan hukum atas merek baru timbul setelah terdaftar di DJKI. Pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut selama sepuluh tahun, yang selanjutnya dapat diperpanjang setiap kali masa perlindungannya berakhir. Hak eksklusif tersebut juga memberikan kewenangan kepada pemilik merek untuk menggunakan mereknya sendiri maupun mengizinkan pihak lain menggunakannya berdasarkan suatu perjanjian.²¹

Asas ini telah banyak diadopsi di berbagai negara, terutama di kawasan Eropa, Jepang, dan negara-negara *civil law*. Pendaftaran merek dalam sistem tersebut tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi juga bersifat deklaratif dan konstitutif terhadap lahirnya hak. Suatu merek tidak akan memperoleh perlindungan yuridis apabila tidak dilakukan

²⁰ Indah Sari, *Op.Cit.*, h. 29-30, dikutip dari Sibakulupdate, *Hak Merek: Perlindungan dan Pentingnya Merek Dalam Dunia Bisnis*, 2023, <https://sibakuljogja.jogiaprov.go.id/blog/kukm/hak-merk/>

²¹ Angga Panggih Pangestu, *Op.Cit.*, h. 4, dikutip dari *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 44.

pendaftaran, meskipun telah digunakan lebih dahulu dalam praktik perdagangan.²²

Sistem konstitutif atau asas *first to file* dipandang lebih menjamin kepastian hukum karena pengakuan kepemilikan merek diperuntukkan bagi pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya. Negara dapat secara jelas menentukan siapa pemilik sah dari suatu merek melalui sistem ini, sehingga mengurangi potensi sengketa kepemilikan di kemudian hari. Pendaftaran merek berfungsi sebagai alat pembuktian yang sah serta memberikan legitimasi hukum kepada pemegangnya untuk menggunakan dan melindungi mereknya dari pihak lain yang tidak berhak. Asas *first to file* menyimpan kelemahan meskipun memiliki keunggulan, karena dapat dimanfaatkan oleh pihak tanpa itikad baik (*bad faith*) dalam mendaftarkan merek milik orang lain, terutama merek asing yang telah terkenal secara global tetapi belum didaftarkan di Indonesia. Praktik ini dikenal sebagai pembajakan atau pendomplengan merek, yakni tindakan mendaftarkan merek terkenal milik pihak lain dengan tujuan memperoleh keuntungan tidak sah, sehingga pemilik asli merek dapat kehilangan hak untuk menggunakan mereknya di wilayah

²² Yusuf Gunawan, *Op.Cit.*, h. 29.

hukum Indonesia meskipun merupakan pihak yang pertama menggunakannya di negara asalnya.²³

1.6.2.3 Prinsip Pendaftaran Merek: *First to Use*

Prinsip *first to use* menempatkan kelahiran hak merek pada siapa yang terlebih dahulu mempergunakannya dalam aktivitas bisnis, sehingga pendaftaran berfungsi terutama sebagai alat pembuktian, bukan sebagai sumber hak. Pihak yang pertama menggunakan merek tersebut berhak memanfaatkannya²⁴, dengan syarat mampu menunjukkan bahwa merek dimaksud benar-benar dipergunakan secara nyata pada barang atau jasa yang ditawarkan. Sistem ini bahkan memberikan perlindungan hukum kepada merek yang belum terdaftar sekalipun²⁵, sepanjang penggunaannya dapat dibuktikan secara terus-menerus. Doktrin *prior user* menegaskan bahwa pihak yang lebih dahulu menggunakan dan mampu membuktikan penggunaannya memiliki kedudukan hak yang lebih kuat ketimbang pihak yang lebih dulu mendaftarkannya.²⁶

Pendaftaran merek dalam sistem ini bukan merupakan syarat mutlak untuk memperoleh perlindungan hukum,

²³ Prasetyo Kamila., “Kepastian Hukum Atas Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Merek First To File Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia”, *Jurnal Notarius*, Vol. 1, No. 2, Juli–Desember 2022, hlm. 303, dikutip dari Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 326.

²⁴ Farah Zhafirah Putri Lubis, R. Rahaditya, *Op.Cit.*, h. 3219 dikutip dari Rizawanto Winata, Sudargo Gautama, *Himpunan Keputusan Merek Dagang*, Jakarta, Alumni, 1987.

²⁵ *Ibid*, dikutip dari OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

²⁶ *Ibid*, h. 3222.

melainkan hanya berfungsi sebagai alat bukti yang mempermudah pembuktian apabila terjadi sengketa. Pihak yang belum mendaftarkan mereknya tetap berpeluang mendapatkan perlindungan hukum selama mampu membuktikan bahwa merek tersebut telah lebih dahulu digunakan dalam kegiatan perdagangan. Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan nyata merek dalam perdagangan memiliki bobot hukum yang lebih substansial dibandingkan sekadar prosedur administratif pendaftaran.²⁷

Asas *first to use* berkembang dalam budaya hukum yang menekankan keadilan substantif dan mengutamakan bukti penggunaan sebagai dasar kepemilikan merek, dengan Amerika Serikat dan Kanada sebagai contoh negara yang menerapkan prinsip ini. Hak eksklusif atas merek dalam sistem ini muncul dari penggunaan nyata di lapangan, bukan melalui prosedur administratif, sehingga memberikan perlindungan kepada pelaku usaha yang secara konsisten membangun reputasi mereknya melalui praktik bisnis. Asas ini sekaligus mencerminkan pentingnya itikad baik (*good faith*) dalam pemakaian merek, karena hak atas merek tidak cukup hanya didasarkan pada pendaftaran semata apabila dalam praktiknya merek tersebut tidak pernah digunakan dalam kegiatan ekonomi yang

²⁷ Prasetyo Kamila, *Op.Cit.*, h. 303-304.

sebenarnya. Pembuktian penggunaan pertama menjadi elemen kunci dalam penyelesaian sengketa merek di negara-negara yang menganut prinsip ini.²⁸

1.6.2.4 Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas fundamental dalam suatu tatanan hukum yang berfungsi menciptakan ketertiban, memberikan kejelasan, serta memungkinkan adanya prediktabilitas dalam pelaksanaan maupun penegakan hukum. Kepastian hukum menjamin ketentuan yang berlaku dapat diterapkan secara objektif sehingga setiap individu maupun badan hukum dapat memahami hak serta kewajibannya secara jelas. Asas ini dengan demikian menjadi fondasi penting agar hukum dapat dijalankan secara tertib, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan unsur penting dalam suatu sistem hukum, karena hukum harus dapat diperkirakan penerapannya, dijalankan secara konsisten, serta tidak berubah-ubah.²⁹ Tanpa kepastian yuridis, masyarakat tidak mempunyai acuan yang tegas dalam bertindak, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan keraguan dalam

²⁸ Yusuf Gunawan, *Op.Cit.*, h. 28.

²⁹ Mohammad Wangsit Supriyadi, Mustafid Milanto Achmad, Nurshoim Ramadhan Putra, dan Taufiqurrohman Syahuri, "Pokok Pikiran dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu dan Hukum", *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol. 7, No. 1, Januari 2025, hlm. 404 dikutip dari Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, 20th Century Legal Philosophy Series, Vol. 4.

menjalankan aktivitas sehari-hari. Kepastian hukum menjadi elemen krusial untuk mewujudkan keadilan, menjaga stabilitas hukum, serta melindungi hak-hak individu dalam suatu negara.

Asas kepastian hukum dalam bidang hak kekayaan intelektual, terutama hukum merek, berperan sebagai landasan bagi pemilik dalam melindungi hak eksklusifnya dari penggunaan maupun pendaftaran oleh pihak lain tanpa persetujuan. Pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya berhak mendapatkan pengakuan resmi dari negara melalui asas ini, sehingga potensi terjadinya perselisihan kepemilikan yang berkepanjangan dapat dihindari. Indonesia menerapkan sistem pendaftaran merek konstitutif, yakni perlindungan hukum diperuntukkan bagi pihak yang lebih dahulu mengajukan pendaftaran, sehingga pemilik merek terdaftar dipandang sebagai pihak yang pertama menggunakan merek tersebut serta mendapatkan perlindungan berdasarkan undang-undang terhadap setiap penggunaan tanpa hak. Proses pendaftaran tersebut dilaksanakan melalui pemeriksaan oleh DJKI. Tanpa adanya kepastian hukum, sistem pendaftaran merek tidak dapat berfungsi secara optimal dan justru berpotensi menimbulkan ketidakjelasan bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.³⁰

³⁰ Tiara Putri Basyra , Rika Ratna Permata, dan Sudaryat, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dan Keadilan Dalam Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-HKIMerek/2024/PN Niaga Smg", *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3, No.3, Juni 2025, hlm. 465.

1.6.2.5 Asas Keadilan

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjadi dasar terciptanya keteraturan, keseimbangan, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap individu maupun entitas hukum. Konsep keadilan tidak hanya menuntut perlakuan yang setara bagi semua orang, tetapi juga mempertimbangkan kondisi khusus yang dihadapi masing-masing pihak. Hukum yang adil bukanlah hukum yang memperlakukan setiap orang secara seragam tanpa melihat konteks, melainkan hukum yang mampu memberikan hak secara proporsional sesuai keadaan dan kebutuhan para pihak.

Asas keadilan dapat dijumpai penerapannya dalam berbagai bidang hukum, termasuk bidang Kekayaan Intelektual (KI), terutama hukum merek. Asas keadilan dalam konteks ini bertujuan memastikan adanya perlindungan hukum yang seimbang antara pemilik merek yang telah melakukan pendaftaran dan pihak lain yang memiliki kepentingan sah terkait penggunaan merek tersebut. Aspek keadilan harus menjadi bagian penting dari pertimbangan hukum ketika terjadi sengketa merek, sehingga penyelesaian yang diberikan tidak hanya sesuai

norma, melainkan juga memastikan terpenuhinya keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.³¹

1.6.3 Perlindungan terhadap Merek Terkenal

1.6.3.1 Merek Terkenal dan Ketentuannya di Indonesia

Merek terkenal (*well-known mark*) ialah jenis merek yang mendapatkan perlindungan hukum khusus karena memiliki tingkat pengenalan yang tinggi di masyarakat serta pengaruh yang signifikan di pasar, baik dalam lingkup domestik maupun global. Perlindungan terhadap merek jenis ini telah diatur secara khusus dalam hukum positif Indonesia guna mencegah tindakan peniruan atau pendaftaran oleh pihak lain tanpa itikad baik, khususnya yang bertujuan memperoleh keuntungan dari reputasi yang telah melekat pada merek tersebut. Keberadaan pengaturan ini mencerminkan pengakuan hukum bahwa reputasi dan pengenalan luas suatu merek merupakan aset yang layak mendapat perlindungan tersendiri di luar skema perlindungan merek biasa.

Ketentuan terkait merek terkenal dalam sistem hukum Indonesia dapat ditemukan pada Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan suatu pendaftaran akan ditolak apabila ditemukan

³¹ *Ibid.*, h. 467.

kesamaan, pada pokoknya ataupun secara menyeluruh, dengan merek terkenal milik pihak lain. Penolakan tersebut berlaku tidak terbatas pada barang yang sejenis, tetapi juga pada jenis lain, sepanjang dapat menimbulkan kesan adanya hubungan atau bertujuan memanfaatkan keuntungan secara tidak patut dari reputasi merek terkenal tersebut. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa merek terkenal memperoleh perlindungan hukum lintas kelas barang maupun jasa, berbeda dengan merek biasa yang perlindungannya terbatas hanya pada kelas atau jenis barang/jasa yang sama.³²

Kriteria penentuan merek terkenal dalam hukum Indonesia dijelaskan pada bagian penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Penilaian atas keterkenalan suatu merek didasarkan antara lain pada sejauh mana merek tersebut dikenal oleh masyarakat dalam sektor usaha yang terkait, tingkat reputasinya yang dapat dilihat dari intensitas promosi, nilai investasi pemilik merek di berbagai negara, serta adanya pendaftaran merek di sejumlah yurisdiksi internasional. Pengadilan Niaga berwenang meminta bantuan lembaga independen untuk melakukan survei apabila berbagai indikator tersebut belum memadai, sebagai upaya memastikan apakah suatu merek benar-benar memenuhi kriteria merek terkenal.

³² Yusuf Gunawan, *Op.Cit.*, h. 177.

Pengaturan terkait merek terkenal dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 18 ayat (3) Permenkumham Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Merek, yang menetapkan sejumlah kriteria penentu, meliputi tingkat pengetahuan masyarakat, volume penjualan, pangsa pasar, jangkauan dan jangka waktu penggunaan, intensitas promosi, pendaftaran di negara lain, keberhasilan penegakan hukum, serta nilai reputasi dan jaminan kualitas yang melekat pada merek tersebut. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1486 K/PDT/1991 turut memberi pedoman tambahan dengan menegaskan bahwa suatu merek dapat digolongkan sebagai merek terkenal apabila telah melampaui lingkup wilayah regional dan dikenal secara internasional, yang biasanya dibuktikan melalui pendaftaran merek di berbagai negara.³³ Kedua sumber hukum tersebut bersama-sama membentuk kerangka acuan yang digunakan dalam praktik hukum di Indonesia untuk mengidentifikasi dan memberikan perlindungan terhadap merek terkenal.

1.6.3.2 Sengketa Merek Terkenal

Peraturan perundang-undangan telah memberikan kerangka perlindungan terhadap merek, namun dinamika perkembangan bisnis yang sangat cepat tetap menciptakan

³³ Debora, Jinner Sidauruk, Lesson Sihotang, dan Marthin Simangunsong, "Ketentuan Hukum Merek Wellknown Mark Dalam Pemberlian Melalui Online", *Jurnal PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, Februari 2022, hlm.47.

potensi munculnya berbagai risiko hukum. Salah satu risiko yang paling sering dihadapi adalah tindakan *free riding* atau pemboncengan reputasi, yakni ketika pihak tertentu dengan sengaja memanfaatkan nama baik atau ketenaran suatu merek demi kepentingan pribadi tanpa dasar hak atau persetujuan yang sah. Perbuatan tersebut bukan sekadar pelanggaran atas kewenangan eksklusif atas merek, tetapi juga dapat menipu konsumen melalui peredaran barang tiruan.³⁴ Tindakan tersebut berdampak pada menurunnya citra yang telah dibangun secara sah dalam waktu panjang, sekaligus menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemilik merek. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan akan perlindungan hukum yang efektif bagi merek terkenal dari praktik pemboncengan reputasi merupakan hal yang mendesak untuk diwujudkan di Indonesia.³⁵

Praktik peniruan terhadap merek-merek terkenal masih kerap ditemukan dengan berbagai motif, sebagai bagian dari fenomena pemboncengan reputasi yang lebih luas. Salah satu tujuan utama tindakan penjiplakan tersebut adalah memasarkan produk atau jasa dengan mengandalkan ketenaran, reputasi, serta persepsi kualitas yang telah melekat pada merek asli di mata

³⁴ Laurene Patricia dan Wilma Silalahi, "Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Tindakan Pemboncengan Reputasi di Indonesia: Studi Yuridis", *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7, No. 1, November 2024, hlm. 106 dikutip dari Rizawanto Winata, Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

³⁵ *Ibid.*

konsumen. Perbuatan ini pada dasarnya termasuk dalam kategori persaingan usaha tidak sehat, karena pelaku berusaha meraih keuntungan dari citra serta kepercayaan publik yang telah dibangun secara sah dan konsisten oleh pemilik merek. Dorongan utamanya biasanya bersifat ekonomi, yakni keinginan memperoleh keuntungan secara cepat tanpa menanggung biaya besar untuk riset, pengembangan produk, pembangunan citra merek, maupun kegiatan promosi. Pelaku pada dasarnya memanfaatkan hasil kerja keras pihak lain demi kepentingan komersial tanpa melalui proses yang legal dan beretika.³⁶

1.6.3.3 Hubungan antara Merek Terkenal dan Prinsip *First to Use*

Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa suatu pendaftaran dapat ditolak apabila diajukan oleh pihak yang bertindak tanpa itikad baik. Prinsip *first to use* dalam kondisi tertentu dapat menjadi relevan terhadap pemohon yang mengajukan pendaftaran dengan maksud tidak jujur, misalnya ketika suatu merek yang sebenarnya telah beredar lebih dahulu di pasaran justru didaftarkan oleh pihak lain. Apabila terjadi sengketa dan di persidangan terbukti adanya persamaan antara merek terdaftar dengan merek yang telah

³⁶ Denny, Yenny Permata Liegestu, Novika, dan Asmin Patros, "Penyelesaian Sengketa Merek Di Indonesia: Studi Putusan", *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 7, No. 2, September 2022, hlm. 151-152 dikutip dari D. Shahreiza, Sikap Pengadilan terhadap Penyelesaian Sengketa Atas Merek Dagang Terkenal (Studi pada Putusan Pengadilan Niaga Medan), *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011, hlm. 30.

digunakan lebih dahulu, pihak yang dirugikan dimungkinkan untuk mengajukan gugatan pembatalan atas pendaftaran tersebut.³⁷

Prinsip *first to use* tidak dapat diabaikan karena memberikan dasar perlindungan bagi pihak yang dapat membuktikan penggunaan merek lebih awal. Pembatalan merek merupakan langkah hukum yang diambil oleh pihak terkait guna menghapus status pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek, sekaligus menggugurkan hak yang sebelumnya termuat pada sertifikat merek tersebut. Langkah ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menegakkan keadilan bagi pihak yang dirugikan akibat pendaftaran merek oleh pihak yang tidak beritikad baik.³⁸

Merek serupa yang terdaftar di DJKI masih sering ditemukan, terutama ketika terdapat keserupaan pada pokoknya bahkan hingga menyeluruh terhadap merek yang telah lebih awal digunakan. Kondisi ini tidak hanya merugikan pemilik merek yang sebenarnya, tetapi juga dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Kasus peniruan terhadap merek terkenal

³⁷ Farah Zhafirah Putri Lubis, R. Rahaditya, *Op.Cit.*, h. 3219-3220, dikutip dari Rizki Dermawan, "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Merek Terhadap Penggunaan Merek Sepatu Olahraga Terkenal (Studi Kasus Putusan No. 13/Merek/2010/Pn. Niaga. Jkt. Pst)". *Novum: Jurnal Hukum*, No.1, Vol. 2, Januari 2015.

³⁸ Farah Zhafirah Putri Lubis, R. Rahaditya, *Op.Cit.*, h. 3220, dikutip dari Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya Saraswati dan Ibrahim R, "Pembatalan Merek Karena Adanya Kesamaan Konotasi Dengan Merek Lain Yang Telah Terdaftar". *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No.4, 2019.

menjadi salah satu contoh paling umum, terutama dalam sistem yang mengedepankan prinsip *first to file*, padahal pengguna awal belum sempat mendaftarkan mereknya sehingga prinsip *first to use* tetap relevan dan tidak dapat diabaikan.

1.6.4 Asas Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek

Direktorat Merek pada Ditjen HKI berkewajiban menolak setiap pengajuan apabila merek yang dimohonkan menunjukkan adanya niat yang tidak jujur, atau memiliki kesamaan pada pokoknya terhadap merek terdaftar ataupun merek terkenal. Perlindungan merek di Indonesia didasarkan pada prinsip *first to file*, yakni pemberian kedudukan hukum kepada pihak yang terlebih dahulu mengajukan pendaftaran. Sistem ini bersifat konstitutif, sehingga kewenangan atas merek baru lahir setelah selesainya pendaftaran, dan hanya pihak yang tercatat sebagai pendaftar pertama yang mendapatkan perlindungan hukum.³⁹

Penerapan asas *first to file* tetap harus disertai dengan pemenuhan unsur *good faith*. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa pengajuan tidak dapat diterima apabila dilakukan oleh pihak yang bertindak tanpa kejujuran. Penjelasan pasal tersebut juga menyebutkan bahwa keterkenalan merek dapat dibuktikan melalui pengetahuan umum masyarakat di bidang usahanya, sehingga pemilik merek terkenal dapat menjadi salah satu indikator adanya itikad

³⁹ Medisita Nurfauziah Istiqmalia, "Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek: Studi Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal Di Indonesia", *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, Oktober 2021, hlm. 408–409.

baik. Prinsip itikad baik dengan demikian menegaskan bahwa perlindungan merek tidak sekadar bergantung pada pendaftaran, tetapi juga pada kejujuran serta moralitas pemohon dalam mengajukan permohonan.

Ketidakhadiran itikad baik dalam pendaftaran merek merujuk pada pengajuan yang dilakukan tanpa kejujuran, seperti meniru, menjiplak, atau memanfaatkan reputasi merek yang telah digunakan atau dikenal masyarakat terlebih dahulu. Pendaftaran semacam ini tidak dimaksudkan untuk kegiatan usaha yang sah, melainkan untuk menghalangi, memonopoli, atau merugikan pesaing secara tidak adil. Ketentuan tersebut selaras dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menjadi dasar penolakan pendaftaran merek tanpa itikad baik.

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis beserta pandangan para ahli mengategorikan sejumlah indikator pendaftaran yang dilakukan tanpa itikad baik, yang dapat dikenali melalui beberapa ciri. Indikator tersebut antara lain mengajukan merek yang menyerupai merek terkenal tanpa hubungan hukum dengan pemilik aslinya, mengetahui keberadaan merek pihak lain namun tetap mengajukan pendaftaran untuk memperoleh keuntungan, mendaftarkan merek untuk tujuan spekulatif seperti *brand squatting*, atau pendaftaran yang dilakukan oleh mantan distributor maupun perantara yang tidak berhak atas kepemilikan merek. Pemahaman atas indikator-indikator tersebut

penting dalam menilai ada atau tidaknya itikad baik dalam suatu permohonan pendaftaran merek.

Praktik pendaftaran merek tanpa itikad baik tidak jarang ditemukan di Indonesia, terutama yang melibatkan pemohon yang mencoba menguasai merek pihak lain, khususnya merek asing yang belum sempat didaftarkan di Indonesia. Salah satu modus yang paling sering dijumpai adalah pendaftaran merek internasional oleh pihak lokal, yang kemudian menggunakan pendaftaran tersebut untuk menghalangi distribusi resmi dari pemilik asli. Kondisi ini merupakan tantangan serius dalam penegakan perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia.⁴⁰

1.6.5 Hukum Internasional: Konvensi Paris dan *TRIPs Agreement*

1.6.5.1 Konvensi Paris

Paris Convention 1883 mengenai perlindungan kekayaan industri merupakan instrumen internasional paling awal dan penting dalam bidang kekayaan industri, termasuk merek. Konvensi ini memberikan perlindungan atas berbagai objek kekayaan industri, seperti paten, desain industri, merek barang dan jasa, nama usaha, indikasi asal, serta tindakan anti persaingan tidak sehat. *Paris Convention* menetapkan bahwa prosedur pendaftaran ditentukan oleh hukum nasional masing-masing negara anggota, tetapi permohonan tidak dapat ditolak hanya

⁴⁰ Yusuf Gunawan, *Op.Cit.*, h. 229-230.

karena merek tersebut belum mendapatkan perlindungan di negara asalnya. Konvensi ini juga mengatur bahwa hak merek dapat berakhir apabila tidak dipergunakan dalam perdagangan selama periode waktu tertentu.

Paris Convention memuat tiga prinsip utama, yakni *national treatment*, *priority rights*, dan *common rules*. *National treatment* mengharuskan setiap negara anggota memberi perlindungan hukum yang setara antara pemilik merek asing dan pemilik merek domestik. *Priority rights* memberi hak kepada pendaftar pertama suatu merek di salah satu negara anggota untuk mengklaim tanggal pendaftaran tersebut di negara anggota lain dalam jangka waktu enam bulan. *Common rules* memberikan keleluasaan bagi negara peserta untuk mengatur sistem pendaftaran mereknya secara mandiri, sehingga sah atau batalnya suatu merek di satu negara tidak memengaruhi statusnya di negara lain.

Pasal 6 *bis Paris Convention* mengatur perlindungan terhadap merek terkenal, termasuk kewajiban bagi negara anggota untuk menolak atau mencabut pendaftaran merek yang meniru ataupun menimbulkan kebingungan dengan merek terkenal. Batas waktu pengajuan pembatalan ditetapkan selama lima tahun, dengan pengecualian apabila pendaftaran diajukan tanpa itikad baik sehingga tidak dibatasi oleh tenggat waktu. Pasal

10 *bis* turut mewajibkan setiap negara anggota menyediakan perlindungan efektif terhadap tindakan persaingan usaha tidak sehat, seperti penggunaan merek tanpa izin, peniruan merek, dan penjualan barang palsu. Indonesia telah meratifikasi *Paris Convention* melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997, sehingga prinsip-prinsip perlindungan merek dalam konvensi ini terintegrasi ke dalam hukum nasional.⁴¹

1.6.5.2 *TRIPs Agreement*

TRIPs Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) merupakan hasil krusial dari *Uruguay Round* WTO tahun 1994 dan mulai berlaku secara global sejak 1995. Perjanjian ini lahir dari dorongan negara-negara industri maju, utamanya Amerika Serikat beserta kawasan Uni Eropa, yang menilai perlindungan kekayaan intelektual tidak dapat dipisahkan dari kepentingan perdagangan internasional. *TRIPs Agreement* menjadi instrumen yang mengintegrasikan standar perlindungan kekayaan intelektual ke dalam sistem perdagangan multilateral, sekaligus mengadopsi ketentuan utama dari *Paris Convention* dan *Berne Convention*.

TRIPs Agreement menetapkan tiga prinsip utama dalam penerapannya, yaitu *National Treatment*, *Most Favoured Nation*

⁴¹ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Hukum Merek: Perkembangan Aktual Perlindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 19-23.

(MFN), dan *Minimum Standards. National Treatment* mengharuskan setiap negara anggota memperlakukan pemilik kekayaan intelektual asing secara setara dengan pemilik kekayaan intelektual domestik, sedangkan prinsip MFN menuntut agar setiap keuntungan atau perlakuan khusus yang diberikan kepada satu negara anggota WTO diterapkan pula kepada seluruh anggota lainnya tanpa syarat. *TRIPs Agreement* juga mewajibkan setiap negara memenuhi standar minimum perlindungan kekayaan intelektual dalam berbagai bidang, di antaranya paten, merek, hak cipta, desain industri, rahasia dagang, hingga penegakan hukum.

Salah satu aspek penting *TRIPs Agreement* terkait merek adalah perluasan cakupan perlindungan bagi merek terkenal sebagaimana termuat pada *Article 16 (3) TRIPs Agreement*, yang merupakan bentuk adopsi dari ketentuan *Article 6 bis Paris Convention*. Ketentuan tersebut memungkinkan merek terkenal tidak sekadar dilindungi pada produk atau jasa sejenis, tetapi dapat mencakup produk atau jasa berbeda jenis apabila penggunaan merek tersebut dapat menimbulkan kesan keterkaitan atau kebingungan pada konsumen. Perluasan perlindungan ini mencerminkan pengakuan internasional bahwa reputasi merek terkenal memiliki nilai yang melampaui batas kelas barang atau jasa tertentu.

TRIPs Agreement memiliki keunggulan dibandingkan perjanjian kekayaan intelektual lainnya karena memuat aturan penegakan hukum yang lebih tegas, termasuk adanya prosedur penyelesaian sengketa melalui *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO. Negara yang dirugikan juga diberi hak untuk melakukan tindakan balasan (*cross-retaliation*) di bidang perdagangan apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban *TRIPs Agreement*. Mekanisme ini menjadikan *TRIPs Agreement* sebagai perjanjian kekayaan intelektual yang paling memiliki daya paksa dalam kerangka hukum perdagangan internasional.

Indonesia meratifikasi *TRIPs Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, yang mewajibkan harmonisasi seluruh rezim hukum kekayaan intelektual nasional dengan ketentuan *TRIPs Agreement*. Ratifikasi ini tidak hanya menuntut Indonesia memenuhi standar minimum perlindungan kekayaan intelektual, tetapi juga mendorong Indonesia berperan aktif dalam kerja sama internasional di bidang kekayaan intelektual serta mendapatkan manfaat dari sistem perlindungan kekayaan intelektual yang lebih kuat dan terstandarisasi secara global. Keikutsertaan Indonesia dalam *TRIPs Agreement* dengan demikian menjadi landasan penting bagi pembaruan dan

penguatan hukum kekayaan intelektual nasional secara berkelanjutan.⁴²

1.6.6 Putusan dan Jenis-jenisnya

1.6.6.1 Definisi Putusan

Istilah "putusan" secara etimologis berakar dari kata "putus" yang memperoleh tambahan akhiran "-an", sehingga bermakna sebagai hasil dari suatu keputusan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata ini sebagai hasil dari kegiatan menetapkan atau memutus sesuatu, sedangkan padanan dalam bahasa Inggris adalah *decision* atau *verdict*, dan dalam bahasa Belanda diistilahkan *beslissing* atau *vonnis*.⁴³ Putusan secara terminologis diartikan sebagai pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh hakim, dirumuskan dalam bentuk tertulis, serta disampaikan pada sidang terbuka untuk umum sebagai hasil akhir pemeriksaan perkara perdata (*contentious*).⁴⁴

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa vonis hakim merupakan pernyataan yang disampaikan hakim dalam kapasitasnya selaku aparatur negara yang berwenang dalam persidangan, yang bermaksud mengakhiri maupun

⁴² *Ibid.*, h. 23-27.

⁴³ H. Asmu'i Syarkowi, *Mengenal Putusan (Peradilan) Perdata*, hlm. 2.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 3, dikutip dari Bahrussam Yunus (Editor), *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press, Cetakan Pertama, 2020, hlm. 213.

merampungkan perselisihan di antara pihak-pihak bersengketa.⁴⁵ Mukti Arto memaknai putusan sebagai ketetapan hakim yang dituangkan secara tertulis dan disampaikan pada sidang terbuka untuk umum sebagai hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara.⁴⁶ Kedua pandangan tersebut menegaskan bahwa putusan hakim bukan sekadar produk administratif, melainkan merupakan pernyataan hukum yang bersifat final dan mengikat dalam menyelesaikan suatu sengketa.

1.6.6.2 Jenis-jenis Putusan

Putusan hakim dalam hukum acara perdata dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang yang menghasilkan pengelompokan berbeda-beda. Sudut pandang tersebut mencakup fungsi putusan, isi putusan, sifat putusan, serta kondisi kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan.⁴⁷ Masing-masing sudut pandang tersebut memberikan kategorisasi tersendiri yang mencerminkan karakteristik dan implikasi hukum dari setiap jenis putusan.

1. Klasifikasi Berdasarkan Fungsinya

Dilihat dari fungsinya, putusan dibedakan menjadi dua kelompok utama:

a. Putusan Akhir

Putusan akhir ialah keputusan yang mengakhiri seluruh rangkaian pemeriksaan perkara. Putusan ini dapat dijatuhkan setelah seluruh tahapan pembuktian selesai,

⁴⁵ Salis A.W., "Beberapa Istilah Dalam Putusan Hakim", <https://dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/>, diakses pada tanggal 30 Mei 2026 dikutip dari Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, Liberty, Yogyakarta, 2006.

⁴⁶ *Ibid.*, dikutip dari Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 168.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 11.

atau bahkan sebelum seluruh tahapan dilalui apabila hakim menilai pemeriksaan tidak perlu dilanjutkan⁴⁸. Putusan akhir menentukan hak dan kewajiban para pihak serta menutup proses pemeriksaan pada tingkat tersebut.

b. Putusan Sela

Putusan sela ialah keputusan yang dikeluarkan sebelum putusan akhir guna mengoptimalkan berlangsungnya proses pemeriksaan. Jenisnya meliputi:

- 1) Putusan Preparatoir, yaitu putusan yang bersifat persiapan administratif atau teknis dan tidak mempengaruhi pokok perkara, seperti penunjukan jadwal sidang atau perintah melengkapi berkas.
- 2) Putusan Interlocutoir, merupakan jenis putusan yang berisi instruksi terkait pembuktian dan berpotensi memengaruhi amar putusan akhir.
- 3) Putusan Insidentil, putusan yang dijatuhkan untuk menyelesaikan insiden tertentu yang muncul dalam proses persidangan, misalnya permohonan intervensi atau permohonan sita jaminan.
- 4) Putusan Provisionil, yakni putusan yang memberikan tindakan sementara sebelum putusan akhir dijatuhkan untuk melindungi pihak yang berkepentingan. Contohnya, hakim dapat memerintahkan penghentian sementara kegiatan pembangunan pada benda yang sedang disengketakan.⁴⁹

2. Klasifikasi Berdasarkan Isinya

Dari segi substansi, putusan dapat dibedakan menjadi empat bentuk:

a. Putusan NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Putusan ini menyimpulkan gugatan tidak dapat dilanjutkan karena cacat formal, seperti terdapat kekaburan (*obscuur libel*), diajukan terlalu dini, *nebis in idem*, *error in persona*, atau telah melewati batas waktu pengajuan. Dalam kondisi ini, pokok perkara belum diperiksa oleh hakim.

b. Putusan Gugur

Diberikan ketika pihak penggugat tidak datang ke persidangan tanpa alasan sah meskipun telah mendapat panggilan secara patut, sementara tergugat hadir. Konsekuensinya, gugatan dianggap tidak dilanjutkan.

c. Putusan Menolak

⁴⁸ *Ibid.*, dikutip dari Bahrussam Yunus (Editor), *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press, Cetakan Pertama, 2020, hlm. 250.

⁴⁹ *Ibid.*, dikutip dari Bahrussam Yunus (Editor), *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press, Cetakan Pertama, 2020, hlm. 252-253.

- Putusan ini dijatuhkan ketika hakim menilai bahwa pihak penggugat gagal menunjukkan atau menguatkan dalil yang diajukannya pada saat pembuktian. Berbeda dengan putusan NO, pada putusan menolak pemeriksaan pokok perkara telah dilakukan.
- d. Putusan Mengabulkan
Dijatuhkan apabila dalil gugatan terbukti dan memenuhi syarat pembuktian, sehingga permohonan penggugat dikabulkan baik seluruhnya maupun sebagian.⁵⁰
3. Klasifikasi Berdasarkan Sifatnya
Jika ditinjau dari sifat hukumnya, putusan terdiri atas:
 - a. Putusan Deklarator (*Declaratoir Vonnis*)
Putusan jenis ini hanya menegaskan atau menetapkan suatu kondisi hukum tanpa menciptakan hubungan hukum baru. Contohnya putusan yang menyatakan keabsahan perkawinan atau status ahli waris.⁵¹
 - b. Putusan Konstitutif (*Constitutief Vonnis*)
Jenis putusan ini berakibat pada lahirnya atau berakhirnya suatu hubungan hukum, seperti perkara perceraian atau pembatalan perjanjian.⁵²
 - c. Putusan Kondemnator (*Condemnatoir Vonnis*)
Putusan yang berisi perintah untuk melakukan sesuatu, menyerahkan sesuatu, atau menghukum salah satu pihak. Putusan ini dapat dieksekusi jika tidak dipatuhi secara sukarela.⁵³
 4. Klasifikasi Berdasarkan Kehadiran Para Pihak
 - a. Putusan Verstek
Dijatuhkan apabila Tergugat tidak datang meski sudah dipanggil secara sah, sementara Penggugat hadir. Verstek umumnya mengabulkan gugatan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.⁵⁴
 - b. Putusan Kontradiktor
Dijatuhkan ketika Tergugat hadir atau setidaknya pernah mengikuti jalannya persidangan.⁵⁵ Kontradiktor dianggap lebih kuat karena melalui proses jawab-menjawab yang lengkap.
 5. Klasifikasi Berdasarkan Tingkatan Peradilan
 - a. Putusan Tingkat Pertama

⁵⁰ *Ibid.*, h. 12-13.

⁵¹ *Ibid.*, h. 13-14, dikutip dari “Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata”, <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2021/01/06/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-hukum-acara-perdata/>, diakses pada Rabu, 25 Oktober 2023.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*, h. 14.

⁵⁵ *Ibid.*

- Dijatuhkan oleh pengadilan negeri sebagai peradilan tingkat pertama. Putusan ini menjadi dasar untuk menentukan ada tidaknya upaya hukum selanjutnya.⁵⁶
- b. Putusan Banding
Dijatuhkan oleh pengadilan tinggi sebagai respon atas upaya hukum banding. Putusan banding dapat berupa menguatkan, memperbaiki, atau membatalkan putusan tingkat pertama.⁵⁷
 - c. Putusan Kasasi
Dijatuhkan oleh Mahkamah Agung untuk menguji penerapan hukum oleh pengadilan di bawahnya.⁵⁸
 - d. Putusan Peninjauan Kembali (PK)
Merupakan putusan luar biasa oleh Mahkamah Agung berdasarkan alasan-alasan yang dibatasi undang-undang, seperti adanya bukti baru (*novum*).⁵⁹

1.7 METODE PENELITIAN

1.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kajian hukum normatif menempatkan hukum sebagai seperangkat norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, maupun teori hukum sebagai fokus utama pengkajiannya, dengan tujuan untuk menemukan solusi atas permasalahan hukum yang sedang diteliti. Penelitian hukum normatif dilaksanakan melalui telaah terhadap berbagai dokumen yuridis, di antaranya regulasi perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak atau perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum, serta pandangan para pakar di bidang hukum, karena sifatnya yang merupakan kajian kepustakaan.⁶⁰

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*, h. 15, dikutip dari Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grup, 2011, hlm. 92.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 15.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 29-30.

Kajian ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai dokumen yuridis, seperti Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum, guna menemukan dasar hukum dan argumentasi yuridis mengenai perlindungan bagi pihak yang telah lebih dahulu memakai suatu merek meskipun belum memperoleh pendaftaran secara resmi. Kajian ini bersifat deskriptif dengan sasaran memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan tepat mengenai ketentuan perundang-undangan serta kenyataan yang berkaitan dengan objek yang dikaji. Penelitian ini memaparkan ketentuan hukum yang berlaku, asas dan prinsip yang mendasarinya, serta penerapannya dalam sistem hukum merek Indonesia, sehingga dapat memberikan analisis yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

1.7.2 Pendekatan (*Approach*)

Kajian ini menggunakan empat metode pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*). *Statute approach* digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan yuridis terkait perlindungan merek terkenal di Indonesia, dengan fokus utama pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pendekatan kasus diterapkan melalui pengkajian putusan pengadilan terkait sengketa merek di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

guna mengetahui dasar pertimbangan yuridis yang dijadikan acuan hakim dalam menetapkan putusannya. Pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk menelaah prinsip serta gagasan hukum yang berkaitan dengan perlindungan merek berdasarkan prinsip *first to use* dalam sistem hukum nasional. Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan regulasi perlindungan merek terkenal di Indonesia dengan regulasi pada *Paris Convention* serta *TRIPs Agreement*, guna menilai keselarasan hukum nasional dengan standar internasional yang berlaku.

1.7.3 Bahan Hukum (*Legal Source*)

Pada skripsi ini, Penulis memakai data sekunder sebagai dasar utama penelitian. Data sekunder tersebut didapat dari beragam sumber bahan hukum, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah sumber yuridis utama yang meliputi regulasi perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.⁶¹ Penulis penggunaan bahan hukum primer di antaranya adalah:

- 1) Konvensi Paris 1883;
- 2) *TRIPs Agreement* 1994;
- 3) Undang-Undang Merek Dagang Australia (*Australian Trade Marks Act 1995*);
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 6) *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R);

⁶¹ *Ibid.*, h. 22.

- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek; dan
- 9) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.Sus-Merek/2024/PN Niaga. Jkt. Pst.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah sumber yang meliputi literatur seperti buku-buku yuridis, jurnal yang mengulas asas maupun prinsip yuridis, pandangan para sarjana (doktrin), hasil kajian hukum, dan referensi seperti kamus dan ensiklopedia hukum.⁶² Pada kajian ini, bahan hukum sekunder yang dipergunakan di antaranya:

- 1) Buku Hukum;
- 2) Jurnal Hukum;
- 3) Yurisprudensi Putusan terkait sengketa merek;
- 4) Skripsi;
- 5) Kamus dan Ensiklopedia Hukum.

1.7.4 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan data pada kajian yuridis ini dilaksanakan melalui beberapa cara:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), merupakan metode pengumpulan data yang ditempuh melalui penelusuran beragam bahan tertulis relevan di bidang hukum, mencakup peraturan perundang-undangan, perjanjian, konvensi, literatur hukum, putusan pengadilan, hasil penelitian, karya ilmiah, serta jurnal hukum. Metode ini memberikan landasan teoretis yang kokoh

⁶² *Ibid.*

bagi peneliti dalam memahami kerangka hukum yang berlaku secara komprehensif. Penelitian ini memfokuskan studi kepustakaan pada penelaahan regulasi perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual, terkhusus Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis beserta peraturan turunannya.

2. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data melalui percakapan langsung antara dua pihak atau lebih yang bermaksud memperoleh keterangan yang akurat dari narasumber berkompetensi di bidangnya. Metode ini dipilih karena mampu menghadirkan data primer yang bersifat langsung, mendalam, dan kontekstual sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Keabsahan dan kelengkapan hasil kajian ini turut ditopang oleh data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keahlian relevan.

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji seluruh bahan hukum yang telah dihimpun guna menjawab pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu menafsirkan isi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin yang kemudian dianalisis secara runtut guna menemukan hubungan antara norma hukum, asas, dan penerapannya dalam praktik. Proses analisis tersebut dilakukan dengan pendekatan deduktif, yaitu dimulai dari pemahaman terhadap ketentuan

hukum yang bersifat umum, di antaranya prinsip dan aturan dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus mengenai bentuk perlindungan hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 85/Pdt.Sus-Merek/2024/PN Niaga.Jkt.Pst. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menghasilkan analisis yang sistematis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

1.7.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proses penyusunan, Skripsi ini disusun ke dalam beberapa bab beserta sub-bab. Adapun penelitian ini berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK YANG DIDAFTARKAN MENGGUNAKAN PRINSIP *FIRST TO USE* DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 85/PDT.SUS-MEREK/2024/PN NIAGA.JKT.PST)”, yang dibagi menjadi empat bab dengan uraian sebagai berikut.

Bab pertama, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, berisi pembahasan yang menjawab rumusan masalah pertama terkait pertimbangan hukum Majelis Hakim dari perkara Nomor 85/Pdt.Sus-Merek/2024/PN Niaga.Jkt.Pst. yang juga terbagi ke dalam dua sub-bab. Pertama, membahas mengenai dasar pertimbangan Hakim ketika menyelesaikan sengketa antara penerapan prinsip *First to Use* dan

first to file pada perkara tersebut. Kedua, membahas akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut.

Bab Ketiga, memuat pembahasan atas jawaban rumusan masalah kedua terkait bentuk perlindungan yuridis bagi pemegang merek yang telah didaftarkan berdasarkan prinsip *first to use* di Indonesia, yang pendaftaran mereknya menganut prinsip *first to file*. Pada bab ini, terbagi menjadi dua *sub-bab*. *Sub-bab* pertama mengkaji prinsip-prinsip dalam pendaftaran merek. *Sub-bab* kedua membahas perlindungan hukum bagi pemilik merek dari negara berprinsip *first to use* yang mendaftarkan mereknya di Indonesia sebagai penganut *first to file*.

Bab Keempat, bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta memuat saran yang diajukan terkait permasalahan yang dikaji dalam penelitian.